

**Własność intelektualna na uczelni
i w działalności gospodarczej**

*Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania
systemu patentowania w Polsce i wybranych krajach*

Szymon Byczko
Dariusz M. Trzmielak

Autorzy: Szymon Byczko, Dariusz M. Trzmielak

Recenzent: Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska,

Projekt okładki: Monika Mrówczyńska

Korekta i redakcja językowa: Monika Poradecka

Skład: Monika Mrówczyńska

Druk materiałów sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

© Centrum Transferu Technologii UŁ

Łódź 2013

ISBN: 978-83-922375-7-0

Spis Treści

Kilka słów na początek.....	5
Wstęp i prezentacja zagadnienia, nawiązanie do prac wcześniejszych	9
Część pierwsza - Praktyczne aspekty funkcjonowania systemów ochrony własności intelektualnej w Polsce, wybranych krajach europejskich i USA.....	11
Rozdział 1	13
1.1 Własność intelektualna i własność przemysłowa a pojęcie technologii.....	13
1.2 System ochrony własności przemysłowej i innych dóbr intelektualnych związanych z działalnością gospodarczą.....	23
1.3 Transfer technologii na tle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.....	33
Rozdział 2	37
2.1 Mechanizmy uzyskiwania ochrony w wybranych państwach....	37
2.2 Wielka Brytania.....	41
2.3 Stany Zjednoczone.....	53
2.4 Szwecja.....	57
2.5 Praktyczne aspekty procesu uzyskiwania praw własności przemysłowej w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.....	63
Rozdział 3	65
3.1 Mechanizmy nabywania praw wyłącznych w Polsce.....	65
3.2 Opis procedury zgłoszenia wynalazku ze wskazaniem potencjalnych barier.....	77
3.3 Konsekwencje uzyskania ochrony praw wyłącznych.....	95

Część druga -Własność intelektualna w zarządzaniu wynikami badań i wynalazkami uczelnianymi.....	103
Rozdział 4	105
4.1 Własność intelektualna w transferze wiedzy i technologii.....	105
4.2 Strategie licencjonowania własności intelektualnej.....	111
4.3 Wniesienie własności intelektualnej do spółki.....	119
4.4 Finansowanie i wycena rozwoju i ochrony własności intelektualnej.....	127
Rozdział 5	131
5.1 Instytucjonalne i indywidualne prawo do wynalazków uczelnianych w wybranych krajach.....	131
5.2 Indywidualne prawo do wynalazków – analiza zachodzących zmian w Polsce.....	139
5.3 Uniwersytecki model ochrony własności intelektualnej.....	143
Bibliografia.....	151
Załączniki.....	159

Kilka słów na początek...

Dzięki wspólnej pracy dwóch autorów – prawnika i ekonomisty, uczestników większego zespołu pracującego od kilku lat nad zagadnieniami transferu technologii i komercjalizacji otrzymujemy monografię dotyczącą tych kwestii, ale z punktu widzenia problematyki własności intelektualnej na uczelni wyższej, oferowanej do wykorzystania w działalności gospodarczej. Jest to bardzo trafny wybór tematyczny, przybliżający wszystkim przedsiębiorcom te ciągle mało znane problemy prawne i ekonomiczne, tak przecież ważne dla rozwoju gospodarczego i unowocześniania technologicznego naszego kraju.

Dla teoretyków i praktyków zajmujących się komercjalizacją wyników badań naukowych przydatne będzie zapewne pogłębienie wiedzy o ochronie prawa własności intelektualnej w systemach wybranych państw europejskich i pozaeuropejskich, a następnie skonfrontowanie dokonanej analizy z prawem polskim. Okazuje się, że z różnych względów, także z racji obowiązujących od kilkudziesięciu lat umów międzynarodowych, ochrona prawna w Polsce nie odbiega od standardów światowych. Pewne problemy są raczej z prawidłowym wykonywaniem należnych uprawnień i praktyczną skutecznością dochodzenia roszczeń ochronnych przed powołanymi do tego organami i sądami. Stale za słabo rozwiązanymi kwestiami są prawa twórców – wynalazców i prawa zatrudniających ich uczelni, a interesy przedsiębiorców, chcących skorzystać z osiągnięć badawczych i nowych technologii. Widać nadal niedostateczne zrozumienie w gronie polityków i organów administracji rządowej, czym jest transfer technologii i jakie znaczenie ma komercjalizacja osiągnięć naukowych; niemniej widoczny jest w ostatnich latach postęp w tym względzie zarówno odnośnie do rozwiązań ustawowych, jak i w sferze zarządzania.

Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy systemu ochrony własności intelektualnej w dwóch wybranych krajach europejskich: Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz odrębnie w Stanach Zjednoczonych, mających w analizowanej materii największe osiągnięcia; potem następuje rozważenie tej ochrony w prawie polskim. Poza szczegółowym przedstawieniem stosownych unormowań, wyodrębniona została praktyczna strona uzyskiwania omawianych praw we wskazanych krajach. Następnie ukazane zostały mechanizmy nabywania tych praw w Polsce. Rozważania poprzedzają ogólnejsze uwagi wprowadzające w problematykę własności wspólnie określaną mianem własności na dobrach niematerialnych. Ich podstawowym elementem jest prawo

własności intelektualnej, skonkretyzowane w działalności gospodarczej poprzez prawo własności przemysłowej. Jest to prawo chroniące prawa przedsiębiorców do tej sfery ich działalności, która nie wiąże się z jej materialną stroną (własność nieruchomości i ruchomości służących wykonywaniu produkcji lub świadczenia usług), lecz tą stroną, która w sferze niematerialnej (firma, znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i użytkowe, dobre imię, *goodwill* itd) jest nieraz znacznie istotniejsza dla przysporzenia przedsiębiorcy przychodów i zysku. W szczególności dotyczy to nowych technologii i wyników prac badawczych na uczelniach wyższych i umiejętność ich komercjalizowania, czyli sprzedawania do praktyki gospodarczej, co wobec globalizującej się stale gospodarki światowej powoduje coraz to nowe problemy. Umiędzynarodowienie produkcji, handlu i usług sprzyja jednocześnie ujednolicaniu praw własności przemysłowej i ich ochrony, przez co w systemach prawnych poszczególnych państw występują niewielkie różnice. Mimo to są one na tyle znaczące, że uważa się za wiodące pod tym względem prawo USA, które jednak oparte jest na innym modelu prawnym niż prawo europejskie, w tym także w mającym tradycję systemu *common law* prawie Wielkiej Brytanii.

Atutem opracowania jest spojrzenie na prawa własności intelektualnej w ich praktycznym funkcjonowaniu u podmiotów gospodarczych, których dotyczą. Dlatego uprzednie przedstawienie normatywnej strony ochrony odnośnych praw nastąpiło tylko w niezbędnym zakresie, pozwalającym na łatwe zrozumienie zagadnień także, a może głównie przez czytelnika, który nie jest prawnikiem i wcale lub niewiele zetknął się z nimi wcześniej. Niekończącą się nadal bolączką polskich odkrywców nowych technologii jest ich transfer do praktyki gospodarczej i skomercjalizowanie, czyli uzyskanie satysfakcji ekonomicznej zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla badacza oraz jednostki go wspomagającej, jak choćby uniwersyteckie centrum transferu technologii. Dlatego tak ważne jest ukazanie w pracy procedury zgłoszenia wynalazku ze wskazaniem problemów praktycznych, jakie się z tym wiążą, z podaniem odpowiednich przykładów i niekiedy uzyskaniem instrukcji postępowania „krok po kroku”. Ten blok zagadnień zamyka pokazanie konsekwencji prawnych pozytywnego zakończenia procedury przez Urzędem Patentowym i uzyskania prawa wyłącznego korzystania z wynalazku oraz środków ochrony uzyskanego prawa. Tam, gdzie to potrzebne uwagi są poparte odwołaniem do piśmiennictwa, w którym znajdzie się dalsze rozwinięcie omawianej problematyki.

Strona prawna własności intelektualnej jest potrzebnie i ciekawie rozważona z pozycji zarządzającego instytucją posiadającą prawa z patentu, wzoru przemysłowego lub użytkowego, licencji, *know-how* lub *know-why* (część druga monografii). Określone prawo ma zapewnić uprawnionemu do konkretnej technologii ochronę rynku i uzyskanie dochodów z wprowadzenia jej do obrotu (komercjalizacja). Istotne jest więc spojrzenie na takie aspekty praw wyłącznych, jak wpływ na konkurencyjność gospodarki, sprzyjanie monopolizacji i ochrona przed nią, przyczyny udzielania licencji, a także na ekonomiczną stronę dochodzenia do tych praw. Na szczególną rekomendację zasługuje końcowy fragment rozważań, który z pozycji zarządczej analizuje przekazanie własności intelektualnej spółce w postaci jej wniesienia aportem do spółki kapitałowej w zamian za objęcie w niej udziałów. Nazywa się to kreatywnym transferem technologii, w czym pomagają w niektórych krajach specjalne organizacje. Takie zadysponowanie nową technologią i skomercjalizowaniem wiedzy jest już także możliwe w Polsce w większym stopniu niż dawniej, dzięki nowym przepisom (z dnia 18 września 2011 r.) w ustawie o szkolnictwie wyższym., Zostało to przedstawione na przykładzie doświadczeń kilku krajów i perspektyw polskich. Dla praktyki w naszym kraju ważne jest przedstawienie również zasad finansowania rozwoju i komercjalizacji własności intelektualnej, włącznie z elementami podatkowymi oraz szczegółowymi problemami praw do wynalazków powstałych na uczelniach - samych uczelni i indywidualnych twórców, z reguły jej pracowników lub uczestników konsorcjów badawczych. Kwestie te są także skonfrontowane z doświadczeniami innych krajów i projektowanymi, kolejnymi zmianami w polskim prawie o szkolnictwie wyższym. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje zamykająca książkę prezentacja uniwersyteckiego modelu ochrony własności intelektualnej.

Lektura monografii nasuwa generalny wniosek. Gdyby przedstawione w niej rozwiązania w wielu krajach, w różnych aspektach prawa własności intelektualnej, w tym prawnej i ekonomiczno-organizacyjnej oraz zgłoszone postulaty wobec prawa polskiego zostały rzetelnie przeanalizowane i wprowadzone, to ponad dziesięcioletnie doświadczenia autorów w kierowaniu i współpracowaniu z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego przyniosłyby im zasłużony sukces i satysfakcję.

Mając w pewnym okresie własne doświadczenia w tym względzie szczerze im tego życzę, a czytelnikom zainteresowanym tym opracowaniem, zwłaszcza twórcom nowych technologii na uczelniach oraz przedsiębiorcom, rekomenduję je jako ciekawe i ważne.

Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego
i Handlowego
Uniwersytetu Łódzkiego
Sędzia Sądu Najwyższego

Wstęp i prezentacja zagadnienia, nawiązanie do prac wcześniejszych

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację wcześniejszych prac poświęconych problemom w transferze technologii, a zwłaszcza zbiorowej analizie, której wyniki zostały opublikowane w 2010 roku jako *System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce — siły motoryczne i bariery* [red. Matusiak, Guliński, 2010]. Wysiłek badawczy podjęty przez zespół autorski tamtego opracowania zaowocował wskazaniem kilkudziesięciu istotnych barier w procesie transferu wiedzy w Polsce. Jego wynikiem były opublikowane w tym samym roku *Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy* [red. Matusiak, Guliński, 2010]. W opracowaniu tym wskazano na możliwe zmiany, które zwiększyłyby innowacyjność polskiej gospodarki i korzyści, jakie można uzyskać z szeroko rozumianej działalności innowacyjnej. Proponowane zmiany dotyczyły różnych dziedzin, nie ograniczały się do zmian w zakresie regulacji prawnych.

Autorzy niniejszego opracowania uczestniczyli w pracach wspomnianego wyżej zespołu i postanowili przyjrzeć się pewnemu wycinkowi zagadnień poruszanych we wcześniejszych pracach. Dotyczy on praktycznych aspektów ochrony własności przemysłowej i innych dóbr intelektualnych związanych ściśle z działalnością gospodarczą. Praca nie zajmuje się więc klasycznym opisem prawa własności przemysłowej, lecz jest nakierowana na analizę czytelności i sprawności systemu ochrony własności przemysłowej dla jego przeciętnego użytkownika. Chodzi w niej w mniejszym stopniu o formalną analizę istniejących rozwiązań prawnych (które rzecz jasna muszą być przedstawione jako podstawa prowadzonych rozważań), lecz raczej o ocenę ich działania w praktyce. Przyjęto założenie, że adresatem tych rozwiązań nie jest wyspecjalizowany organ wymiaru sprawiedliwości, organ władzy publicznej, lecz osoba, która uzyskała ochronę bądź jest na etapie poszukiwania ochrony pewnych dóbr własności przemysłowej.

Wspomniane wcześniej prace analityczne z zakresu transferu technologii były skoncentrowane na analizie stanu faktycznego i prawnego w Polsce. Autorzy wykorzystywali swoją wiedzę dotyczącą obcych rozwiązań, lecz dokonywanie porównań nie było głównym celem opracowań. Obecnie postaramy się wskazać na rozwiązania obce, które mogłyby stanowić podstawę do oceny sprawności systemu polskiego,

a czasem inspirację do dokonywania w nim pewnych zmian. W tym zakresie praca jest inspirowana badaniami wykonanymi przez jednego z autorów na zlecenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W pracy zawarto także uwagi dotyczące przyjętego w Polsce systemu transferu technologii z uczelni wyższych do gospodarki. Jest to uzasadnione tym, że to zagadnienie uznaje się za bardzo istotne dla transferu technologii, a ustawodawca zdecydował się na nieco bardziej szczegółowe uregulowanie tego procesu. Nadal prowadzi się dyskusje na temat tego, jaki model transferu jest optymalny dla uczelni i państwa. Autorzy zamierzają dokonać oceny istniejących konstrukcji, wnioski dotyczące ewentualnych zmian albo nowych rozwiązań pozostawiając czytelnikom. Wykorzystywane są tu własne doświadczenia autorów, z których jeden kieruje Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Część pierwsza

Praktyczne aspekty funkcjonowania systemów ochrony własności intelektualnej w Polsce, wybranych krajach europejskich i USA

Rozdział 1

1.1. Własność intelektualna i własność przemysłowa a pojęcie technologii

Poniżej zostaną przedstawione podstawowe kwestie dotyczące ochrony wybranych dóbr niematerialnych, konieczne dla kompletności dalszego wywodu.. Wskazane zostaną poszczególne rodzaje tych dóbr, zaprezentowane mechanizmy ich ochrony przyjęte przez polskiego ustawodawcę. Poruszona zostanie również kwestia uprawnionego do dóbr intelektualnych, które powstają w toku prowadzonej działalności gospodarczej lub naukowej, co pozwoli ustalić, komu mogą przysługiwać prawa wyłączne.

Przedstawiony zostanie także mechanizm transferu technologii z uczelni do przedsiębiorstwa, według rozwiązań wskazanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym¹. Jest to uzasadnione tym, że w powszechnym odbiorze uważa się, że stosunkowo niska innowacyjność polskiej gospodarki jest wynikiem słabego przepływu technologii pomiędzy uczelniami a praktycznym zastosowaniem w gospodarce. Trudno dopatrzeć się pozytywnych zmian tej tendencji w ostatnich latach, mimo podejmowania szeregu działań, w tym związanych z nowymi rozwiązaniami prawnymi.

Rozważania należy rozpocząć od wskazania zakresu pojęć podstawowych, takich jak „własność intelektualna”, „własność przemysłowa” oraz, używanego głównie w naukach innych niż prawne, pojęcia „technologia”. Pozwoli to na określenie pola dalszych rozważań i na skoncentrowanie się na najistotniejszych problemach praktycznych dotyczących ochrony i komercyjnego wykorzystania tych dóbr.

Dobra niematerialne stanowią jedną z kategorii dóbr, która może stanowić przedmiot obrotu cywilnoprawnego, w tym także i przedmiot czynności cywilnoprawnych². Podobnie jak dobra czysto materialne, czyli rzeczy, dobra niematerialne mogą być przedmiotem czynności prawnych i faktycznych, a ich rola w prowadzeniu nowoczesnej działalności gospodarczej jest coraz bardziej istotna. Ze swojej natury dobra

¹ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.

² Szerzej o przedmiocie czynności prawnych i pojęciu dóbr niematerialnych w tym kontekście: W. J. Katner [w:] M. Safjan (red.), *System prawa prywatnego*, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 1236 i nast.

niematerialne nie są rzeczami (czyli obiektami materialnymi), niekiedy jedynie pewne obiekty materialne (w tym także rzeczy) są niezbędne do ich wskazania — jako materialne nośniki (określane niekiedy jako *corpus mechanicum*). Przykładem może być film nagrany na płycie DVD, program komputerowy utrwalony na dysku itp. Istotą tego typu dobra nie jest rzecz, która stanowi nośnik, lecz dobro intelektualne, zapisane w taki czy inny sposób na tym nośniku.

Tradycyjny podział doktrynalny wprowadza trzy postaci dóbr niematerialnych: utwory, rozwiązania i oznaczenia. Podział ten związany jest z istotą dobra. Utwory to przejaw ekspresji twórczej, niekoniecznie posiadający jakieś konkretne zastosowanie, oznaczalną wartość, zaplanowane przeznaczenie. W tym przypadku kładzie się nacisk na indywidualność, oryginalność ekspresji, a nie na użyteczność dobra³.

Rozwiązania są ściśle związane z zastosowaniem w pewnej dziedzinie techniki i ich celem jest przemysłowe zastosowanie tego dobra niematerialnego w ramach procesu komercjalizacji. W tym przypadku zasadniczym celem jest usprawnienie procesu technologicznego, użyteczność i ogólna korzyść, jaką można odnieść przez stosowanie rozwiązania.

Oznaczenia z kolei służą identyfikacji towaru lub usługi ze źródłem ich pochodzenia. Także i w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym konkretnym zastosowaniem, podstawową funkcją tego dobra jest możliwość odróżnienia jednego produktu od innych podobnego rodzaju. Podział na trzy wskazane powyżej kategorie nie jest ani zupełny, ani rozłączny. Wiele dóbr ma złożony charakter, co pozwala na zakwalifikowanie ich do kilku kategorii naraz. Znak towarowy może być jednocześnie chroniony jako utwór, wynalazek może być jednocześnie chronionym wzorem przemysłowym itp.⁴ Mamy do czynienia także z licznymi dobrami, które wymykają się z ram powyższego podziału, na przykład dobra o swoistej naturze to wizerunek człowieka, firma (jako oznaczenie przedsiębiorcy), bazy danych, nazwy domen internetowych i szereg innych.

W zależności od przedmiotu ochrony dobra niematerialne podlegają zasadom właściwym dla prawa własności intelektualnej (utwory) albo

³ Co do subtelnej granicy pomiędzy utworem indywidualnym a innymi, nieposiadającymi tej cechy efektami działalności człowieka por. J. Poźniak-Niedzielska [w:] J. Barta (red.), *System prawa prywatnego*, t. 13, Warszawa 2013, s. 9–10.

⁴ O wzajemnych relacjach w zakresie ochrony praw bezwzględnych por. R. Skubisz [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012, s. 69 i nast.

własności przemysłowej (pozostałe dobra, zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia). Cechą charakterystyczną wskazanych wyżej dóbr jest to, że są one chronione przez prawo podmiotowe, jakie przysługuje uprawnionemu ze względu na te dobra. Oznacza to, że ich ochrona jest zbudowana podobnie jak w przypadku ochrony własności rzeczy. Uprawniony z tytułu utworu, wynalazku itp. posiada prawo podmiotowe, którego istotą jest to, że może korzystać z przedmiotu tego prawa z wyłączeniem innych osób, w granicach wskazanych przepisami prawa. Dochodzi więc do swoistego „zawłaszczenia” dobra niematerialnego przez osobę uprawnioną, która uzyskuje ekonomiczną wyłączność na korzystanie z niej⁵. Możliwość uzyskania praw wyłącznych jest swoistą „premią za pierwszeństwo”, zwłaszcza w przypadku dóbr własności przemysłowej — ten, który pierwszy wynalazł pewne rozwiązanie ma prawo do uzyskania szczególnej ekonomicznej korzyści z tego tytułu⁶.

Oprócz wskazanych wyżej dóbr własności intelektualnej i własności przemysłowej prawo chroni także i inne dobra niematerialne. Czasami mamy do czynienia z dobrami odrębnymi od własności intelektualnej i przemysłowej, czasami zaś z ochroną tych samych dóbr, ale ze względu na nieco odmienne ich aspekty. Szczególnie szeroką płaszczyznę ochrony dają przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, zwarte w art. 23 i 24 oraz 43 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Przepisy te przewidują bezwzględną ochronę dla dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych przed wszelkimi postaciami naruszeń. Dla przedmiotu tej pracy szczególnie istotne są mechanizmy ochrony takich dóbr osobistych, które są bliskie dobrom własności przemysłowej lub wręcz się z nimi pokrywają. Trzeba tu wymienić zwłaszcza wskazane w art. 23 k.c.: nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji⁷, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. Kodeks cywilny nie odwołuje się tu do takich samych pojęć jak ustawa Prawo własności przemysłowej (dalej:

⁵ Trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do prawa własności rzeczy uprawnienia te są ograniczone czasowo — w przypadku utworów do 70 lat od dnia śmierci autora, w przypadku wynalazków na 20 lat od dnia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym itd.

⁶ Jest to podejście typowe dla literatury amerykańskiej, por. np. L. Burgunder, *Legal Aspects of Managing Technology*, Ohio 2004, s. 90–91. Na różne uzasadnienia, jakie są przyjmowane dla systemu ochrony patentowej wskazuje R. Skubisz, dz. cyt., s. 86 i nast.

⁷ Niezależnie od jej formy pojęcie to obejmuje oczywiście także korespondencję elektroniczną, por. np. orzeczenie S.A. we Wrocławiu z 26.06.20102, ACa 521/12, LEX 1238502.

PWP, ustawa z 30 czerwca 2000 r., t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 199, poz. 1117 ze zm.) oraz ustawa o prawie autorskim... (dalej: PA), ale można z łatwością zauważyć, że dobra osobiste w nim wymienione są niejednokrotnie bliskie przedmiotowi ochrony obu tych ustaw. Na przykład, nazwisko i pseudonim będą zwykle bliskie oznaczeniom przedsiębiorcy, wykorzystywanym przez niego znakom towarowym itp. Twórczość naukowa i artystyczna to działalność, która zazwyczaj prowadzi do powstania utworu chronionego przez PA. Twórczość wynalazcza i racjonalizatorska z kolei prowadzi do powstawania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych⁸.

Katalog dóbr osobistych wskazany w k.c. ma charakter niewyczerpujący, a w literaturze i praktyce orzeczniczej wskazuje się na istnienie innych jeszcze dóbr, niewymienionych przez ustawodawcę. Trzeba tu zwrócić uwagę zwłaszcza na takie dobra, które są ściśle związane z działalnością gospodarczą, np. tajemnicę przedsiębiorstwa [Katner, 2007], doświadczenie i wiedzę zawodową⁹, tak zwany *nick* internetowy¹⁰. Dobra te pozostają pod ochroną przewidzianą w k.c., niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach — np. twórczość wynalazcza może być chroniona jednocześnie przez przepisy PWP oraz stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i przedmiot ochrony dóbr osobistych, efekt twórczości artystycznej jest chroniony przez przepisy PA, tajemnica przedsiębiorstwa przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: UZNK) itd.

Można wskazać i na takie dobra niematerialne, które nie są chronione przez konkretne przepisy prawa, mimo że mają ogromne znaczenie dla prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładem może tu być *know-how*, rozumiane jako zespół umiejętności o charakterze technicznym¹¹, użytecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Innego przykładu dostarcza reno (czyli *goodwill*) przedsiębiorcy czy też niesprecyzowana dokładniej przez ustawodawcę, choć wymieniona jako przedmiot ochrony, działalność racjonalizatorska¹². Charakter prawny tych

⁸ Zwróćmy uwagę na to, że k.c. nie chroni gotowego efektu twórczości, lecz sam proces, co może stanowić cenne uzupełnienie mechanizmów ochronnych PA i PWP.

⁹ Na przykład S.A. w Poznaniu w orzeczeniu z 20.02.2013, I ACz 286/13, LEX 1283030.

¹⁰ Por. orzeczenie SN z 11.03.2008 r., II CSK 539/07, LEX 408428.

¹¹ Co do pojęcia *know-how* i jego relacji do pojęć tajemnicy przedsiębiorstwa, wynalazku i innych por. S. Sołtysiński [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012, s. 658–659.

¹² Pojęcie to nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem doktryny, por. A. Szewc [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa Warszawa 2012, s. 932–933.

dóbr oraz ich samodzielność jest przedmiotem złożonej dyskusji. Jak się wydaje, w konkretnych przypadkach można np. ustalić, że *know-how* stanowi element innego dobra, np. tajemnicy przedsiębiorstwa. Niekiedy jednak może okazać się, że jest to dobro całkowicie samodzielne. Złożony jest także problem renomy, która jest ściśle związana z samym przedsiębiorstwem i nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Nie ulega jednak wątpliwości, że podlega ochronie prawnej.

Powyższe uwagi pozwalają na ustalenie, że dobra niematerialne mogą być chronione na różne sposoby, a mechanizmy prawne temu służące dają możliwość wyboru różnych dróg ochrony, w zależności od charakteru dobra i potrzeb zainteresowanego. Do istniejących podziałów, kategorii, definicji dóbr niematerialnych należy podchodzić ostrożnie, pamiętając, że często mają one charakter złożony lub niejednoznaczny. Szczególnych problemów przysparzają zwłaszcza te dobra, które są związane z nowymi środowiskami działalności gospodarczej lub metodami prezentacji. Dobrym przykładem jest problem ochrony domen internetowych, zagadnienie czynów nieuczciwej konkurencji w Internecie (np. *cybersquatting*, *typo-quattig*, nieuczciwe pozycjonowanie, nieuczciwe tagowanie itp.).

Wynikająca z natury rzeczy niemożność spójnego i rozłącznego uszeregowania i usystematyzowania dóbr niematerialnych prowadzi do konieczności używania pewnych kategorii zbiorczych, opisowych, mieszczących w sobie różne postaci tych dóbr. Typowym pojęciem tego rodzaju jest pojęcie technologii¹³. Pojęcie to jest określeniem bardziej potocznym niż prawnym, rozumianym raczej intuicyjnie niż poprzez definicję, obejmującym swoim zakresem różnego rodzaju dobra niematerialne związane, przynajmniej potencjalnie, z działalnością gospodarczą. W literaturze zauważa się, że technologia jest przede wszystkim wiedzą zastosowaną w praktyce [Dorf, Byers, 2005]. Pojęcie technologii wyznaczają cztery jej składniki: 1) proces, 2) system produkcji, 3) wiedza, technika, *know-how* lub metodologia i 4) system wykorzystania wiedzy, techniki, *know-how* lub metodologii [Kline, 2009]. Z tego punktu widzenia dyskusja na temat własności przemysłowej w kontekście technologii musi prowadzić do łączenia jej z rynkiem. Jest to pewna kategoria zbiorcza, która jest szczególnie użyteczna wtedy, gdy określone dobro niematerialne spełnia przesłanki kilku wskazanych wyżej dóbr, np. jest jednocześnie tajemnicą przedsiębiorstwa, wynikiem działań

¹³ Mamy tu na myśli technologię rozumianą szeroko — jako dobro niematerialne związane z działalnością gospodarczą, nie zaś jako konkretną metodę wytwarzania pewnego dobra.

racjonalizatorskich i nieopatentowanym wynalazkiem. Jak się wydaje, pojęcia tego można używać także dla tych dóbr, które z mocy ustawy nie podlegają określonym modelom ochrony, np. wobec planów, zasad i metod dotyczących działalności gospodarczej (por. wyłączenie zawarte w art. 28 PWP). Jest to pojęcie o tyle użyteczne, że pozwala na odwołanie się do niematerialnej natury dobra, bez konieczności zaliczania go do którejkolwiek z kategorii prawnych.

Używane w dalszej części opracowania pojęcie technologii będzie odnosiło się do uwag uniwersalnych, właściwych dla wszystkich dóbr własności przemysłowej lub intelektualnej, lub innych dóbr niematerialnych, także tych o nieustalonym charakterze prawnym.

Uprawniony

Możliwość uzyskania praw wyłącznych do dóbr niematerialnych przysługuje zazwyczaj osobie będącej ich twórcą (tak jest w przypadku np. utworów, wynalazków, wzorów użytkowych) bądź osobie, z którą dobro to posiada pewien nierozzerwalny i naturalny związek (tak jest zwłaszcza w przypadku dóbr osobistych)¹⁴. Tak czy inaczej, źródłem uprawnienia jest osoba, z którą związane jest dobro niematerialne — albo przez to, że ta osoba je wytworzyła, albo przez to, że jest ono z nią naturalnie powiązane.

Dobra osobiste są związane nierozzerwalnie z uprawnionym podmiotem i tylko on może wnosić o ich ochronę w trybie przewidzianym w art. 23 i 24 k.c. Zwykle to sam uprawniony decyduje także o ewentualnym zrzeczeniu się tej ochrony, chociaż nie wydaje się, aby możliwe było całkowite zrezygnowanie z dobra osobistego — jest ono obiektywnie istniejącą wartością, niezależnie od woli zainteresowanego¹⁵. Dobra osobiste są elementem szerszego pojęcia osobowości, której konsekwencją jest istnienie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, o której mowa w art. 30 Konstytucji RP¹⁶.

Podobnie do ochrony dóbr osobistych ukształtowano kwestię praw niemajątkowych twórcy w przypadku utworu chronionego przepisami PA.

¹⁴ Pomijam w tym miejscu kwestie związane z uprawnionymi do korzystania z oznaczeń geograficznych, na ten temat szerzej: I. Barańczyk, *Ochrona prawna oznaczeń geograficznych*, Warszawa 2008, s. 104 i 118 i nast.

¹⁵ Inną kwestią jest to, że pewna osoba rezygnuje z pewnych przymiotów koniecznych do istnienia dobra, np. zachowuje się w sposób wykluczający posiadanie dobrego imienia.

¹⁶ Dobra osobiste w zakresie, w jakim mieszczą się we wskazanym tu pojęciu konstytucyjnym, są niezbywalne i dlatego zrzeczenie się ich przez uprawnionego nie ma skutku prawnego, por. W. Skrzydło, *Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2007 s. 34.

Zgodnie z art. 16 PA, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Wiąż ta obejmuje zwłaszcza autorstwo, prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub publikację anonimową, nienaruszalność treści i formy utworu. Także i w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym obiektywnie istniejącym stanem rzeczy, przesądzającym np. o autorstwie. Niezależnie od tego, w jakich warunkach, w ramach jakiego stosunku prawnego powstał utwór, jego twórcą jest konkretna osoba, która nie może zrzec się tego przymiotu¹⁷.

Jak wspomniano, także w przypadku pozostałych praw do dóbr niematerialnych kluczowa jest postać twórcy, który zwykle jest jednocześnie uprawnionym do uzyskania odpowiedniej ochrony i do ekonomicznej eksploatacji dobra. Zarówno PA, jak i PWP traktują twórcę jako podmiot pierwotnie uprawniony do wszelkich praw związanych z wytworzeniem dobra. Odmienna pozycja twórcy musi wynikać z przepisów prawa albo z umowy łączącej twórcę z inną osobą (na przykład z zamawiającym wykonanie konkretnego rozwiązania, utworu itp.). W sytuacji gdy dobra są wynikiem działań większej liczby osób, zwykle osoby te są traktowane jak współuprawnieni, a jednocześnie domniemywa się, że ich udziały są równe (por. art. 9 PA, art. 11 ust. 2 PWP).

Typowym przypadkiem oddzielenia uprawnień do uzyskania prawa do wyłącznej eksploatacji dobra niematerialnego od osoby jego twórcy jest wykonanie go w ramach stosunku zatrudnienia¹⁸. W praktyce występują dwa modele takiego rozdziału: przyznające określone uprawnienia pracodawcy z mocy prawa (funkcjonujące np. w USA) lub w zależność i od woli pracodawcy (model ten funkcjonuje np. we Francji i Niemczech). W niektórych krajach istnieją regulacje dotyczące tzw. przywileju profesorskiego — akademickiego (np. Szwecja, Włochy), w których uprawnienia do wyłącznej eksploatacji dobra niematerialnego posiada twórca. Najczęściej jednak jeśli pracodawca przeznacza i przekazuje do

¹⁷ W tym kontekście interesująca jest instytucja tzw. ghostwriterów, czyli osób piszących na zlecenie innych ich wspomnienia, pamiętniki itp. Ghostwriter nie jest wymieniony jako autor, mimo że książka jest wynikiem jego ekspresji twórczej. J. Barta i R. Markiewicz trafnie podnoszą, że oznaczenie takiego utworu autorstwem osoby, która jest jedynie jej „bohaterem”, mimo istnienia pewnej umowy z ghostwriterem, jest bezprawne — por. J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2011, teza 19 do art. 16.

¹⁸ Stosunek zatrudnienia rozumiany jest tu szeroko — obejmuje także inne umowy niż umowa o pracę, np. umowę o dzieło, zlecenia i podobne.

dyspozycji własne zasoby (np. aparaturę badawczą, personel administracyjny, media) do prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych, to ma on prawo do wyłącznej eksploatacji dobra niematerialnego lub udziału w zyskach z komercjalizowanego wynalazku. We wskazanych wyżej sytuacjach prawa majątkowe będą przysługiwały nie twórcy, lecz pracodawcy (chyba że umowa o pracę przewiduje odmienne rozwiązanie).

Kluczowe dla stwierdzenia, czy wytworzenie danego dobra intelektualnego ma charakter pracowniczy, jest zdefiniowanie zakresu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Obowiązek stworzenia wynalazku, utworu, oznaczenia nie musi być przewidziany w umowie wprost. Z zakresu obowiązków powinno jednak wynikać, że umowa obejmuje aktywność twórczą [du Vall, 2008], a specyfika zawodu lub stanowisko pozwalają na domniemanie, że praca naukowo-badawcza i tworzenie dóbr własności intelektualnej wpisane są w obowiązki pracownika [Chlebny, 2010].

Podobnie wygląda sytuacja, gdy dobro zostało wytworzone w ramach innej umowy (np. umowy o dzieło, przewidującej osiągnięcie efektu w postaci wynalazku). Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na rygorystyczne regulacje PA, które znacząco wzmacniają w takiej sytuacji pozycję twórcy, wymagając między innymi odrębnego określenia wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich, możliwość podniesienia wynagrodzenia twórcy, jeżeli okaże się, że utwór przynosi zamawiającemu znaczące korzyści, możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy utwór nie będzie rozpowszechniany przez nabywcę praw autorskich w odpowiednim terminie (por. art. 41 ust 2 i 4, 45, 48, 57 PA). Tego rodzaju wzmocnienia pozycji twórcy nie przewiduje PWP, gdzie sposób wykorzystania dobra pozostaje do wyłącznej decyzji uprawnionego, niezależnie od woli samego twórcy.

Do dóbr nieobjętych wyraźnie zakreśloną ochroną we wskazanych wyżej przepisach należy odpowiednio stosować regulacje tam zawarte. Na przykład uprawnienia do *know-how* będą przysługiwały twórcy, chyba że dobra te zostały wytworzone w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. Trzeba jednak mieć świadomość, że zwłaszcza na gruncie *know-how* i innych niematerialnych efektów prowadzonej działalności zawodowej (można tu wskazać np. ogólne doświadczenie techniczne, wiedzę ogólną uzyskaną w trakcie wykonywania pracy, znajomość rynku, znajomość zachowań klientów, korzyści płynące ze szkoleń zawodowych, opłaconych przez pracodawcę itp.) rozdzielenie sfer wyłącznych uprawnień pracodawcy

i pracownika jest zwykle bardzo trudne¹⁹. W wielu sytuacjach można uniknąć konfliktu dotyczącego uprawnień jedynie poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień do umowy o pracę (lub innej, na podstawie której są wykonywane działania). Typowym narzędziem prawnym do zachowania całości tego rodzaju uprawnień po stronie pracodawcy są klauzule dotyczące zakazu konkurencji, uregulowane w art. 101¹–101⁴ Kodeksu pracy. Klauzule te mogą uniemożliwić pracownikowi wykorzystanie wiedzy uzyskanej w trakcie umowy o pracę w późniejszej działalności zawodowej lub gospodarczej, przynajmniej przez pewien okres. Ze względu na to, że wymagają jednak dodatkowego wynagrodzenia pracownikowi tego, że jego zdolności zarobkowe zostaną w pewien sposób ograniczone, nie cieszą się one w Polsce zbyt dużym zainteresowaniem.

¹⁹ Ciekawej ilustracji problemów, z jakimi styka się orzecznictwo przy ocenie tego, kto może mieć prawo do faktycznej wiedzy i umiejętności byłego pracownika, dostarcza amerykańskie orzeczenie w sprawie Integrated Cash Management Services, Inc. V. Digital Transactions, Inc. z 1989 r. Wskazano w nim na możliwość nawet podświadomego wykorzystywania umiejętności programistycznych stanowiących wyłączną własność byłego pracodawcy. Sąd uznał, że jest to bezprawne, mimo że naruszyiciel działał w dobrej wierze.

1.2. System ochrony własności przemysłowej i innych dóbr intelektualnych związanych z działalnością gospodarczą

Ustawodawca przyjmuje różne modele ochrony poszczególnych dóbr niematerialnych. Niektóre są chronione automatycznie, z mocy prawa, inne wymagają pewnej aktywności zainteresowanego, inne znów uzyskania formalnego potwierdzenia w ramach procedury określonej przez prawo. Modele ochrony podobnych dóbr w poszczególnych państwach mogą być odmienne. Przykładem może być model ochrony programów komputerowych, które w USA są przedmiotem patentowania jako wynalazki²⁰, a w Unii Europejskiej są traktowane jako utwory i podlegają automatycznej ochronie na gruncie prawa autorskiego²¹. Można jedynie zaznaczyć, że odmienne systemy ochrony stanowią poważną barierę w obrocie międzynarodowym tego typu dobrami.

W przypadku własności intelektualnej chronionej prawem autorskim ochrona praw twórcy następuje z mocy prawa, z chwilą ustalenia utworu, nawet jeśli jest on nieukończony (art. 1 ust. 3 PA). Nie wymaga się podejmowania jakichkolwiek starań w celu uzyskania ochrony przez samego autora, a nawet świadomości posiadania przez niego praw autorskich. Ten model ochrony obejmuje jednakże tylko utwory w rozumieniu PA i w zakresie uprawnień wskazanych na gruncie tej ustawy. Dlatego, jeżeli dojdzie do naruszenia praw twórcy do dzieła, które jednocześnie jest wykorzystywane np. jako znak towarowy, to twórca (lub inny uprawniony) będzie mógł korzystać z roszczeń, jakie przewiduje PA — ale ochrona jego praw jako korzystającego ze znaku towarowego będzie uzależniona od tego, czy wobec takiego znaku uzyskał stosowne prawa na gruncie PWP.

Ochrona z mocy prawa jest przyznawana także dobrom osobistym. Także i tu nie wymaga się od uprawnionego żadnych działań uprzedzających uzyskanie ochrony — dobra są chronione same przez się, jako wartości immanentnie przysługujące uprawnionej osobie. Uprawniony nie może zrzec się dobra osobistego, może jedynie zrezygnować z jego

²⁰ Ochronie podlega nie tyle sam algorytm, co jego praktyczne zastosowanie dla uzyskania określonego efektu, por. R. Prentice, J. Allison, *Business Law*, Ohio 2003, s. 221.

²¹ Model ochrony praw autorskich w USA i UE jest zresztą także odmienny, w USA przewiduje się rejestrację praw autorskich (copyright), co nie jest spotykane w Europie.

ochrony, np. poprzez wyrażenie zgody na naruszenie dobra²². Ochrona dóbr osobistych jest niezwykle intensywna, jest bowiem niezależniona od ewentualnej winy naruszającego te dobra. Nawet jeżeli dochodzi do naruszenia dóbr w sposób niezawiniony, to i tak osoba uprawniona może żądać zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków. Naruszający dobra osobiste może zwolnić się z odpowiedzialności jedynie przez wykazanie, że jego działanie jest zgodne z prawem (np. posiada zgodę uprawnionego na określone działania, przepis prawa pozwala mu na dokonanie naruszenia itp.). Ochrona dóbr osobistych jest jednak skoncentrowana głównie na środkach niemajątkowych. Ich podstawowym celem jest zaprzestanie naruszenia oraz usunięcie jego skutków, ale już nie zapewnienie stosownego odszkodowania. Z tego powodu środki przewidziane w art. 23 i 24 k.c. z reguły nie będą wystarczające do usunięcia majątkowych skutków naruszenia takich dóbr, które są związane z działalnością gospodarczą lub zawodową uprawnionego.

W przypadku dóbr własności przemysłowej uzyskanie ochrony prawnej wymaga zgłoszenia do Urzędu Patentowego i przyznania przezeń stosownych uprawnień wyłącznych, po przeprowadzeniu postępowania. W przypadku wynalazku staje się tak poprzez przyznanie uprawnionemu patentu. Nie ma w tym przypadku mowy o ochronie z mocy prawa, samo wytworzenie dobra nie daje twórcy szczególnych uprawnień z tym związanych²³. Co istotne, sam proces tworzenia nowego rozwiązania zawiera w sobie poważne zagrożenia dla możliwości uzyskania ochrony prawnej. Wynika to z tego, że ujawnienie rozwiązania wyklucza jego późniejsze opatentowanie, czyli objęcie ochroną wyłączną. Nie można bowiem ochronić rozwiązania, które jest ujawnione w jakikolwiek sposób przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego. Niemniej już samo zgłoszenie do Urzędu Patentowego powoduje, że twórca może po dniu zgłoszenia dokonywać prezentacji i w przypadku późniejszego przyznania prawa wyłącznego wynalazek będzie chroniony od dnia rejestracji zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym.

Twórca, który podejmuje prace nad nowym wynalazkiem, musi więc w pierwszej kolejności mieć świadomość zasad przyznawania mu praw wyłącznych. Bez tej świadomości może z łatwością doprowadzić, np.

²² Na przykład uczestnik pojedynku bokserskiego godzi się na naruszenie jego dóbr osobistych w jego toku. Szerzej por. M. Pazdan [w:] M. Safjan (red.), *System prawa prywatnego*, t. 1, Warszawa 2007, s. 1156 i nast.

²³ Pomijam w tym miejscu szczególną pozycję użytkownika uprzedniego, opisaną w art. 71 PWP, która ma, jak się wydaje, stosunkowo nieduże znaczenie praktyczne.

w toku prac badawczych, w ramach prezentacji wyników działalności naukowej itp., do utraty możliwości uzyskania praw z patentu. Trzeba także mieć świadomość, że wynik procesu patentowania może być trudny do przewidzenia. Nie zawsze da się jednoznacznie z góry ustalić, czy rozwiązanie ma cechę nowości i odpowiedni potencjał innowacyjny do uzyskania tego rodzaju prawa wyłącznego. Poza tym ochrona patentowa jest ochroną lokalną, przysługującą wyłącznie w krajach, które zostały przez zgłaszającego wybrane do ochrony i gdy dokonane zostały w terminie wszystkie opłaty związane z uzyskaniem patentu i jego ochroną na danym terytorium. Bez wątpienia proces uzyskiwania ochrony patentowej jest kosztowny, trudy i wymaga od twórcy posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy prawnej. Do kwestii tej wrócimy przy omawianiu praktycznych aspektów procedury patentowej.

Polskie prawo przewiduje określone mechanizmy ochrony w przypadku jeszcze jednego z istotnych dla działalności gospodarczej dóbr niematerialnych, jakim jest tajemnica przedsiębiorstwa. Artykuł 11 ust. 1 UZNK uznaje, że przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji. Problematyka nieuczciwego wykorzystania informacji w walce konkurencyjnej jest ważna, gdyż dzięki jej wykorzystaniu przy dokonywaniu transakcji handlowych i podejmowaniu decyzji na zawarcie określonej umowy można zweryfikować pozycję przetargową swojego kontrahenta, towar czy też usługę, uzyskując nad nim zasadniczą przewagę [Węgierski, 2010].

Artykuł 11 UZNK w ust. 4 precyzuje, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Naruszający tajemnicę przedsiębiorstwa może być w pierwszej kolejności zobowiązany do zaniechania naruszeń, a także do zapłaty stosownego odszkodowania. Dla uzyskania ochrony dobra niematerialnego, jakim jest tajemnica przedsiębiorstwa, konieczne jest jednak, by uprawniony przedsiębiorca przedsięwziął stosowne środki w celu zachowania poufności chronionych informacji. Środki te powinny mieścić się w granicach racjonalnej ochrony (nie wymaga się wprowadzania absolutnego zabezpieczenia) oraz powinny być wiadome osobom trzecim, tak by zdawały sobie one sprawę z tego, jakie informacje są chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa. W literaturze obcej jako typowe narzędzia

ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wymienia się zwłaszcza [Burgunder, 2004]:

- fizyczne ograniczenie dostępu do informacji objętych tajemnicą,
- zastrzeżenia o zachowaniu poufności w umowach z pracownikami,
- zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej,
- dbałość o niszczenie dokumentacji papierowej,
- wykluczenie dostępu pojedynczych osób do całości informacji objętych tajemnicą,
- przypominanie o obowiązku zachowania tajemnicy pracownikom rezygnującym z dalszego zatrudnienia.

Z natury rzeczy wyklucza się możliwość objęcia tajemnicą informacji dostępnych powszechnie, które można uzyskać w zwykłej i dozwolonej formie²⁴. Dla uzyskania ochrony konieczne jest więc podjęcie stosownych działań przez samego zainteresowanego, tak by wskazać na zakres poufności pewnych informacji.

Omówiona wyżej ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi jedyne narzędzie ochrony (oprócz ewentualnej ochrony na gruncie dóbr osobistych) dla tych dóbr, które nie podlegają ochronie na gruncie przepisów PA lub PWP. Jako tajemnicę przedsiębiorstwa można więc chronić np. *know-how*, wynalazek na etapie przygotowań do patentowania²⁵, wyniki badań naukowych, reguły prowadzenia działalności gospodarczej itp.

Wykorzystanie prawa autorskiego w ochronie technologii

Jak wcześniej wspomniano, prawo autorskie nie jest nastawione na ochronę dóbr związanych z działalnością gospodarczą. W obszarze jego zainteresowania znajdują się wszelkie efekty niematerialne działalności ludzkiej, niezależnie od ich zastosowania. Dotyczy to zarówno działalności o znaczeniu wyłącznie estetycznym, jak i takiej, która jest związana z prowadzeniem działań zarobkowych. Cel, jaki przyświecał autorowi (lub nawet brak jakiegokolwiek celu czy też świadomości celu) nie ma znaczenia dla ochrony na gruncie PA. W literaturze przyjmuje się, że utwór jest zjawiskiem obiektywnym, powstającym nawet wtedy, gdy porządek prawny

²⁴ Por. np. orzeczenie S.A. w Poznaniu z 24.11.2010, I ACa 887/10, LEX 898663. Tajemnicę przedsiębiorstwa mogą jednak stanowić także informacje dotyczące maszyn czy urządzeń, których elementy są widocznie i powszechnie dostępne, por. np. orzeczenie SN z 28.02.2007, V CSK 444/06, LEX 234799. Jest jednak kwestią dyskusyjną, czy można objąć tajemnicą przedsiębiorstwa informacje powszechnie dostępne, których zdobycie lub uporządkowanie wymaga jednak znaczącego nakładu pracy lub indywidualnej koncepcji.

²⁵ Por. S. Sołtysiński, dz. cit., s. 660–661.

nie uwzględnia ochrony praw autorskich²⁶. Takie podejście do praw autorskich nie wyklucza, rzecz jasna, możliwości powstania ich jako efektu prowadzonej działalności gospodarczej. Czasami wynik takiej działalności będzie miał charakter mieszany, stanowiąc jednocześnie przedmiot praw autorskich i jakiegoś prawa własności przemysłowej. Czasami zaś działania przedsiębiorcy doprowadzą do powstania utworu w rozumieniu PA, ale przeznaczonego właśnie do wykorzystania w tej działalności.

W tym pierwszym przypadku prawo przewiduje ochronę kumulatywną. Dobro niematerialne będzie chronione więc zarówno środkami ochrony praw autorskich, jak i przewidzianymi dla ochrony dóbr własności przemysłowej. Uprawniony wybierze taką drogę obrony swoich praw, która będzie dla niego najkorzystniejsza. Te relacje między regulacjami PA i PWP zostały uwzględnione przez ustawodawcę w art. 1 ust. 2 PA, gdzie wśród utworów są wymienione wzory przemysłowe jako przedmiot ochrony. Niemniej, tego typu kumulatywna ochrona może dotyczyć nie tylko wzorów przemysłowych, lecz także i innych przedmiotów własności przemysłowej (np. znaków towarowych)²⁷. Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby dobro własności przemysłowej spełniało jednocześnie przesłanki utworu w rozumieniu PA²⁸.

W praktyce, jak się wydaje, większe znaczenie ma sytuacja, w której mechanizm ochrony prawnoautorskiej jest jedynym dla pewnego dobra związanego z działalnością gospodarczą. Dzięki szerokiemu rozumieniu tworu, obejmującemu wszelkie przejawy ludzkiej twórczości, niezależnie od środka ekspresji, można zapewnić ochronę także i takich dóbr, które nie są chronione ani przez PWP ani przez jakiegokolwiek inne przepisy. Trzeba rzecz jasna pamiętać o tym, że samo PA wyłącza pewne dobra spod swojej ochrony. Zgodnie z art. 4 PA pewne efekty działalności ludzkiej są wyłączone spod ochrony prawnoautorskiej. Są to:

- akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
- urzędowe dokumenty, znaki i symbole,
- opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

²⁶ Chociaż, wydaje się, że jest to założenie raczej teoretyczne — w tym, czy innym stopniu, każdy porządek prawny chroni prawa autorskie. To założenie umożliwia jednak ochronę utworów powstałych w przeszłości, przed powstaniem regulacji chroniących te prawa, por. S. Grzybowski [w:] J. Barta (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIII, Warszawa 2013, s. 1.

²⁷ Por. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak [w:] J. Barta (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIII, Warszawa 2013, s. 44.

²⁸ Por. E. Poźniak-Niedzielska [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVb, Warszawa 2012, s. 341.

— proste informacje prasowe.

Niekiedy wskazane wyżej dobra są przedmiotem ochrony przewidzianej w przepisach szczególnych. Tak jest np. w przypadku herbów miast, odznaczeń i orderów i innych.

Zgodnie z generalną zasadą PA ochronie podlega przejaw działalności, a nie sama idea. Dlatego nie można chronić np. samego pomysłu związanego z prowadzoną działalnością, jeżeli nie stał się on obiektem jakiegokolwiek ekspresji.

Szereg dóbr niematerialnych, które podlegają ochronie tylko na gruncie PA, ma zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej. Można tu przykładowo wskazać następujące wartości:

- programy komputerowe,
- utwory reklamowe,
- bazy danych,
- utwory funkcjonujące w ramach sieci komputerowych.

Podane wyżej efekty niematerialne działalności człowieka, chociaż nie są dobrami własności przemysłowej, to jednak na pewno mogą być zaliczone do zbiorczej kategorii „technologii”.

Programy komputerowe podlegają ochronie na gruncie PA. Nie są chronione natomiast jako przedmiot własności przemysłowej. Zauważa się, że jest to nietypowy przedmiot ochrony na gruncie PA, ponieważ jest ściśle związany z techniką [Barta, Markiewicz, Matlak, 2013]. Programy podlegają ochronie na zasadach odpowiednich do stosowanych wobec utworów literackich. Przy ocenie indywidualności utworu przybierającego postać programu komputerowego należy brać pod uwagę, rzecz jasna, nie jego zapis (w postaci ciągu znaków), lecz funkcjonalność zapisanego algorytmu. Kwestia przyjętego mechanizmu ochrony wywołuje pewne kontrowersje, zwraca się zwłaszcza uwagę na to, że istota ochrony dzieła literackiego i programu komputerowego jest jednak znacząco odmienna [Barta, Markiewicz, Matlak, 2013].

Utwory reklamowe są bez wątpienia istotnym elementem działalności gospodarczej, zwykle spełniając standard utworu w rozumieniu art. 1 PA. Często same utwory lub też ich fragmenty podlegają ochronie na gruncie PWP — jako chronione znaki towarowe. Utwory reklamowe różnią się od reszty utworów tym, że posiadają pewną szczególną funkcję, jaką jest zachęta do zakupu pewnych towarów, skorzystania z usług itp. Ich funkcja jest ściśle związana z działalnością gospodarczą — w przeciwieństwie do „czystego” utworu powstają w ściśle określonym i z góry założonym celu. Z tego powodu uznaje się możliwość powstania praw wyłącznych nawet do

bardzo prostego utworu reklamowego, w postaci krótkiego sloganu, sygnału muzycznego itp. Granica indywidualności jest tu postawiona zdecydowanie niżej niż w przypadku pozostałych utworów [Barta, Markiewicz, Matlak, 2013].

Zbiory informacji w postaci uporządkowanych kolekcji, bibliotek, spisów (niezależnie od formy technicznej ich utworzenia) od dawna budziły poważne kontrowersje co do sposobu ochrony prawnej. Z jednej strony nie posiadają one elementów, które pozwalałyby zaliczyć je do jakiegokolwiek kategorii własności przemysłowej (np. wynalazku, wzoru użytkowego itp.), z drugiej zaś sam sposób uporządkowania informacji z reguły jest stosunkowo mało kreatywny. Z tego drugiego powodu trudno zaliczyć bazy danych do kategorii utworów. Wielkie znaczenie tego rodzaju dóbr, w połączeniu ze znacznym zazwyczaj nakładem pracy, koniecznym do ich wytworzenia, prowadzi jednak do tego, że dość powszechnie uznaje się, że bazy danych mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego (w przeciwnym wypadku w ogóle nie podlegałyby ochronie). Dla uzyskania przez bazę danych statusu utworu konieczne jest uznanie, że w doborze, układzie lub zestawieniu elementów składowych zbioru przejawiać się będzie, choćby z niewielkim nasileniem, indywidualna twórczość [Barta, Markiewicz, Matlak, 2013]. Ochronę wytworzonej bazy danych będzie więc wykluczać jedynie oczywistość zestawienia, zwłaszcza w połączeniu z łatwością uzyskania poszczególnych elementów²⁹. Nie podlegają natomiast ochronie same fakty ujęte w zestawieniu bazy, jeżeli są powszechnie dostępne³⁰.

Sieci komputerowe (zwłaszcza, choć nie tylko, Internet), wymagają niekiedy tworzenia całkowicie nowych utworów, odmiennych od występujących w innych środowiskach. Co istotne, można mieć wątpliwość, czy utwory te posiadają własne *corpus mechanicum*, ponieważ nie muszą występować w jakiegokolwiek materialnej formie, stanowiąc w swojej istocie czystą informację. Ochronę prawnoautorską przyznaje się całym stronom internetowym, jak też ich częściom składowym, takim jak menu, system odesłań itp. [Barta, Markiewicz, Matlak, 2013] Zwraca się uwagę na to, że w przypadku tych utworów pojawia się szereg problemów czysto praktycznych z zastosowaniem do nich klasycznych pojęć PA. Trudno jest,

²⁹ Nie wkraczamy w tym miejscu w zagadnienia ochrony publicznoprawnej danych, co jest przedmiotem regulacji ustawy z 27.07.2001 o ochronie baz danych, Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1402.

³⁰ Na gruncie orzecznictwa amerykańskiego co do ochrony baz danych por. orzeczenie w sprawie dotyczącej książek telefonicznych: Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, 1991.

np. określić moment „ustalenia” utworu, zawodzi tradycyjne rozumienie pojęcie jego „zwielokrotnienia”. Zasadnicze trudności związane z ochroną tych dóbr prowadzą do dyskusji nad adekwatnością tradycyjnych pojęć prawa autorskiego wobec tego rodzaju utworów. Ochrona oferowana przez PA jest zazwyczaj jedynym narzędziem prawnym, jakie pozostaje do dyspozycji uprawnionego. Oczywiście niektóre utwory tego rodzaju mogą posiadać elementy chronione w inny sposób — np. wykorzystując znaki towarowe przedsiębiorcy. Niemniej całość prezentacji sieciowej może — jeśli spełnia warunki wskazane w art. 1 ust. 2 PA — być chroniona tylko przez konstrukcje prawa autorskiego³¹. Można zresztą zauważyć, że stosunkowo duża elastyczność tych rozwiązań pozwala na wykorzystywanie ich nawet w tak nowym środowisku. Ewentualne odrębne regulacje prawne chroniące „twórczość sieci” czy też nawet same programy komputerowe powinny być efektem bardzo przemyślanych działań. Obecnie korzystniejsze jest, jak się wydaje, elastyczne eksploatowanie znanych od wieków konstrukcji prawa autorskiego.

Przy wyborze metody ochrony technologii trzeba jednak pamiętać o zasadniczej różnicy w mechanizmach ochronnych. W przypadku ochrony własności przemysłowej jej zakres jest wyznaczony przez treść zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Dokładnie taki wynalazek, dokładnie taki znak towarowy jak opisany w zgłoszeniu - będzie objęty ochroną i wyłącznością dla zgłaszającego. Zakazane będzie także komercyjne używanie rozwiązań opartych na takiej samej koncepcji - ale z użyciem odmiennych środków technicznych (np. niedozwolone jest zastąpienie substancji chemicznej równoważną, zastąpienie urządzeń innym, ale o takich samych cechach technicznych). Nowy wynalazek powinien opierać się o nową ideę rozwiązania problemu technicznego.

Ochrona prawno-autorska chroni natomiast sam sposób wyrażenia pewnej idei. Nie wyklucza to powstania nowego utworu autorskiego, opartego na takiej samej koncepcji - ale przy użyciu nowych środków wyrazu. Doskonałego przykładu dostarczają tu dzieła literackie, często oparte na wręcz identycznych pomysłach co do budowy akcji - lecz

³¹ Specyfika środowiska internetowego spowodowała powstanie szeregu nowych koncepcji praw autorskich dla oprogramowania komputerowego i utworów dostępnych w sieci. Przykładem są tu zwłaszcza koncepcje *open source*, znane głównie z oprogramowania operacyjnego Linux. Szczególnym narzędziem ochrony praw autorskich w sieci są licencje *Creative Commons*, których konstrukcja ma, w zamierzeniu twórców, odpowiadać jak najlepiej wymaganiom środowiska sieciowego — por. konstrukcje licencji dostępne na stronie: <http://creativecommons.org/choose/>.

osadzone w innych realiach. Takie "zapożyczenie" cudzego dobrego pomysłu jest tu dopuszczalne, tak długo, jak nowe dzieło wyróżnia się oryginalnością. Bardzo podobne problemy występują w przypadku programów komputerowych, zwłaszcza tych, które służą zadaniom wymuszającym pewien schemat działania. Z tego względu trzeba pamiętać, że pozostanie na gruncie ochrony oferowanej przez prawo autorskie może otworzyć szeroką drogę do naśladownictwa dla dużej rzeszy osób, chcących skorzystać z raz ujawnionej koncepcji.

1.3. Transfer technologii na tle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Naturalnym źródłem nowoczesnych technologii dla gospodarki powinny być uczelnie wyższe. Od lat uznaje się jednak, że w Polsce wiele nowoczesnych technologii powstających na uczelniach nie podlega następnie dalszemu wykorzystaniu lub podlega mu z naruszeniem praw wyłącznych osób uprawnionych. Ustawodawca, realizując generalny postulat zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, wprowadził w związku z tym do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odrębną regulację prawną, która w zamierzeniu miała zapewnić nowy model mechanizmu transferu wiedzy i technologii (w szerokim rozumieniu tego słowa) z uczelni do podmiotów zainteresowanych ich komercyjnym wykorzystaniem³². W odniesieniu do mechanizmów ochrony własności intelektualnej transfer wiedzy i technologii to przekazanie informacji jawnej i/lub chronionej, przepływ własności intelektualnej od właściciela (sprzedającego) do nabywcy. Transfer technologii w założeniu ma rozwijać naukę w kierunku jej wykorzystania w praktyce. Transfer technologii ma się odbywać za pomocą zbycia bezpośrednich wyników badań, udzielenia licencji, utworzenia nowych podmiotów gospodarczych, odpowiednio ukształtowanych umów o współpracy i joint venture. Zagadnienie to jest w swojej istocie związane z przedmiotem niniejszej pracy i dlatego warto przedstawić przyjęte rozwiązania.

Artykuł 86 wspomnianej ustawy dotyczy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. Mają one służyć „lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego uczelni” oraz transferowi wyników prac naukowych do gospodarki. Ustawa pozostawia tu swobodę wyboru formy prawnej inkubatora lub centrum transferu. Może być to zarówno jednostka organizacyjna uczelni, jak i spółka prawa handlowego albo fundacja. Inkubatory mają służyć wsparciu działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów, natomiast centra transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży (pojęcie „sprzedaż” użyte w tym przepisie ma chyba znaczenie potoczne, a nie wskazane w art. 535

³² Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544.

i nast. k.c., dotyczących umowy sprzedaży) lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki.

Kolejne przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86a–86c) dotyczą spółek celowych, mających komercjalizować wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a zwłaszcza obejmować udziały bądź akcje w spółkach, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Spółki mogą także zajmować się „zarządzaniem prawami własności przemysłowej uczelni”. Do realizacji zadań uczelnia przekazuje spółce celowej, w formie aportu, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności zaś uzyskane prawa własności przemysłowej.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wprowadzone do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym postanowienia nie stanowią rozwiązania o przełomowym charakterze. Uczelnie przecież także i wcześniej dysponowały swoimi dobrami niematerialnymi i mogły nimi rozporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Regulacja ta zapewne miała stanowić zachętę do komercjalizacji wiedzy i jednocześnie wzorzec, jaki w takiej sytuacji uczelnia mogłaby zastosować. Próba ta nie jest jednak zbyt udana.

Po pierwsze, ustawodawca nie potrafił wskazać w konsekwentny sposób na rodzaj dóbr niematerialnych, które mogłyby podlegać komercjalizacji. Przepisy posługują się na przemian pojęciami: „wyniki badań naukowych i prac rozwojowych” oraz „prawa własności przemysłowej”. Pierwsze z używanych pojęć ma bardzo szeroki zakres, który jest zdefiniowany w ustawie o zasadach finansowania nauki³³. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych mogą obejmować prace teoretyczne i eksperymentalne, prace ukierunkowane na zastosowanie w praktyce, opracowanie produktów, procesów, usług, ulepszeń, tworzenie elementów składowych systemów złożonych, projekty, rysunki, plany i inną dokumentację, prototypy, projekty pilotażowe, wyniki produkcji eksperymentalnej oraz testowania produktów i technologii. Definicja ta ma charakter opisowy, obejmuje różne wartości i dobra, niejednokrotnie o niejasnym charakterze prawnym. Bez wątpienia nie dostosowano jej do przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, mieszając różne kategorie pojęciowe z języka prawnego i potocznego.

³³ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423.

Na pewno jednak w pojęciu „wyniki badań” mogą mieścić się zarówno finalne dobra własności przemysłowej, wyniki badań naukowych, niestanowiące wynalazku lub innego dobra, utwory w rozumieniu PA, jak i *know-how*, rozwiązania niepolegające w ogóle ochronie itp. Odwołując się jednak do „praw własności przemysłowej”, trzeba wskazać, że przyjęte rozwiązanie całkowicie pomija własność intelektualną, która ma przecież decydujący udział w wynikach pracy naukowo-badawczej uczelni wyższych. Jako jaskrawy przykład niekonsekwencji legislacyjnej można tu podać choćby prawa autorskie do oprogramowania komputerowego, które nie są chronione jako własność przemysłowa, lecz jako własność intelektualna (niewymieniona w analizowanych przepisach).

Po drugie, przyjęty model działania spółek celowych jest trudny do zrealizowania w praktyce. Pominięto w ustawie możliwość komercjalizacji technologii poprzez utworzenie fundacji, ograniczając swobodę wyboru formy prawnej przez uczelnię jedynie do formy spółki kapitałowej. Prowadzi to do negatywnych konsekwencji praktycznych, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy uczelnia przekazuje swoje dobra intelektualne spółce w postaci aportu. Nie przewiduje się w tym przepisie innej możliwości korzystania z dóbr niematerialnych przez spółkę. Ustawodawca nie do końca chyba zdawał sobie sprawę z konsekwencji wprowadzenia takiego mechanizmu. Wkład niepieniężny w postaci technologii musi być wyceniony przed wniesieniem do spółki, tak by ocenić zakres, w jakim pokrywa on kapitał zakładowy. Wartość pieniężna wkładu zwiększa cyfrową wielkość kapitału zakładowego spółki celowej, powiększając tym samym jej pasywa. Z kolei sam wkład, jako wartość niematerialna przekazana spółce, zwiększa jej aktywa. Z tego względu czynność wniesienia wkładu, w sensie bilansowym jest neutralna dla spółki.

Problem (zwłaszcza dla spółki) pojawi się jednak wtedy, gdy okaże się, że wartość wkładu gwałtownie spadnie po jego wniesieniu (np. okaże się, że wniesiona technologia nie nadaje się do komercjalizacji, jej komercjalizacja przyniesie mniejsze zyski niż założone itp.). Spółka pozostaje wtedy z wysokimi pasywami (w postaci wysokiego kapitału zakładowego) i z niewiele wartym wkładem wniesionym na ich pokrycie. Może oczywiście zdarzyć się odwrotna sytuacja, w której wartość technologii po wniesieniu do spółki gwałtownie wzrośnie, co może być

kłopotliwe dla uczelni jako wspólnika³⁴. Wkład w postaci technologii jest zawsze szczególnie niepewny i trudny do oszacowania jego wartości pieniężnej. Dlatego przyjęcie jako jedynej drogi komercjalizacji technologii jej wniesienia w postaci wkładu do spółki celowej, z pominięciem np. możliwości zawierania ze spółką umów licencyjnych, jest po prostu błędem legislacyjnym. Może to grozić powstawaniem spółek o sztucznie rozdętych kapitałach zakładowych, ale pozbawionych realnych wartości na ich pokrycie (wskutek błędnej wyceny lub deprecjacji wkładów w postaci technologii). Zdecydowanie lepiej wyglądałaby z tego punktu widzenia możliwość tworzenia nie spółek, lecz fundacji celowych, ponieważ wniesienie wkładu do fundacji stanowi jedynie przysporzenie dokonywane na jej rzecz — fundacja nie ma bowiem pasywów w postaci kapitału zakładowego.

Po trzecie, niejasny jest wzajemny stosunek jednostek organizacyjnych wskazanych w art. 86 ustawy (akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii) do jednostek wskazanych w art. 86a (spółki celowe). Na pytanie, czy uczelnia może dokonywać komercjalizacji technologii poprzez jedno i drugie, czy też jedynie przez spółki celowe, trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, chociaż użycie zwrotu „uczelnia, w celu komercjalizacji [...] tworzy” w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym sugeruje, że spółka celowa jest jedynym narzędziem komercjalizacji technologii.

Generalnie rzecz biorąc, optymalne byłoby pozostawienie swobody wyboru narzędzi prawnych w dysponowaniu wartościami niematerialnymi przez uczelnie wyższe. Nieudana próba, w postaci zbyt kazuistycznej regulacji w tym zakresie, doprowadziła jedynie do powstania kolejnej nieuzasadnionej bariery w procesie komercjalizacji. Komercjalizacja poprzez spółki celowe może dotyczyć tylko wąskiego wycinka technologii, o pewnej, sprawdzonej wartości, dającej się z góry ocenić. Tyle, że do komercjalizacji takich technologii uczelnie nie potrzebują bufora w postaci spółki celowej³⁵.

³⁴ Chodzi tu o zagadnienia funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, do którego należy zarówno sama uczelnia, jak i spółka celowa, jako spółka założona przez uczelnię lub uczelnie.

³⁵ Problematyka spółek celowych nie cieszy się większym zainteresowaniem doktryny. Głębszą analizę konstytucyjności przyjętych rozwiązań w świetle zasady wolności gospodarczej przeprowadził J. Kołacz, *Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez szkoły wyższe*, „PiP” 2012, nr 3, s. 89.

Rozdział 2

2.1. Mechanizmy uzyskiwania ochrony w wybranych państwach

Przedstawione wyżej uwagi pozwalają na stwierdzenie, że ochrona niektórych dóbr niematerialnych nie wymaga aktywności uprawnionego i nie rodzi problemów praktycznych. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o prawa autorskie, które powstają z mocy prawa i nie wymagają przedsięwzięcia przez uprawnionego jakichkolwiek czynności urzędowych. Odrębnym zagadnieniem pozostanie dalsza ochrona tych praw, ale jest to uzależnione od świadomości i zainteresowania samego autora.

Podobnie wygląda sytuacja ochrony dóbr osobistych, które istnieją niezależnie od woli, a nawet wiedzy samego uprawnionego. To, czy podejmie on ochronę swoich wartości, zależy tylko od jego świadomości prawnej i chęci podjęcia określonych działań prawnych.

W przypadku innych dóbr niematerialnych konieczne jest podjęcie pewnej aktywności przez uprawnionego, niemniej nie jest wymagane podejmowanie czynności urzędowych, a jedynie samodzielne zapewnienie ochrony. Tak jest w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa, która jest chroniona pod warunkiem podjęcia właściwych starań przez samego przedsiębiorcę.

Najbardziej skomplikowana jest sprawa ochrony tych dóbr, które wymagają od uprawnionego pewnych czynności prowadzących do uzyskania formalnego potwierdzenia jego praw. Klasycznym przykładem jest ochrona wynalazku za pomocą patentu. Jak wcześniej wspomniano, samo dokonanie wynalazku nie daje twórcy praw, dopiero jego opatentowanie, uzyskanie potwierdzenia praw ze strony organu władzy publicznej, jakim jest Urząd Patentowy, nadaje mu status wyłącznie uprawnionego do korzystania z wynalazku.

W praktyce gospodarczej mamy też do czynienia z przypadkami uzyskiwania patentów na wynalazki zależne (patent zależny). Jest to sytuacja szczególnie komplikująca proces uzyskania ochrony prawnej. Występuje ona wtedy, gdy nowy patent nie może być użyty bez naruszenia praw wyłącznych z innego wynalazku, już opatentowanego. „Drugi” wynalazek nie może zostać wykorzystany bez naruszenia „pierwszego”. Natomiast zastosowanie „pierwszego” wynalazku nie może być wprowadzone w ulepszonej wersji (zależnego wynalazku) do przedsiębiorstwa. Umowa o wolnym handlu podpisana między krajami uczestniczącymi w Rundzie Urugwajskiej WTO w 1993 roku pozwala na uzyskanie licencji na wykorzystanie zależnego patentu w trzech sytuacjach:

- wynalazek chroniony drugim patentem stanowi zaawansowane rozwiązanie i jego użycie może przynieść ekonomicznie istotne korzyści w porównaniu z wykorzystaniem wynalazku chronionego patentem „pierwszym”,
- uprawniony z „pierwszego” wynalazku powinien uzyskać licencję (zależną) w celu wykorzystania wynalazku chronionego „drugim” patentem,
- wykorzystanie „pierwszego” wynalazku nie powinno uzależniać zastosowania wynalazku „drugiego” [Yosick, 2001].

Innym przypadkiem, znacząco komplikującym uzyskanie formalnej ochrony patentowej, który wymaga udzielenia licencji przymusowej, jest niewykorzystywanie przez uprawnionego uzyskanego patentu. Problem w tym, że pojęcie „wykorzystanie patentu” ma odmienną treść w różnych krajach. Najczęściej oznacza produkcję lub import produktów lub technologii, które obejmują wynalazek chroniony patentem.

Jak się wydaje, dla oceny sprawności systemu ochrony dóbr niematerialnych wynalazki mają decydujące znaczenie. Można postawić hipotezę, zgodnie z którą te dobra, które wymagają określonej aktywności dla uzyskania ochrony, są najbardziej narażone na jej brak — ze względu na ułomności systemu zapewnienia takiej ochrony. Autor, który stworzył utwór w rozumieniu PA, jest chroniony automatycznie. Przedsiębiorca może samodzielnie zapewnić sobie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, bez uruchamiania jakiegokolwiek procedury urzędowej. Wynalazca musi natomiast uzyskać swoje uprawnienia po przejściu drogi rejestracji opisanej przez prawo, spełniając wymagania stawiane przez właściwy organ władzy publicznej. Jeśli tego nie uczyni albo uczyni to nieprawidłowo, jego wynalazek stanie się dobrem publicznie dostępnym, a on sam nie będzie mógł korzystać z „premię za pierwszeństwo”, która z założenia ma być stymulatorem wynalazczości i innowacyjności. Trudności na tej drodze mogą prowadzić do zniechęcenia samych zainteresowanych. Po co tworzyć wynalazki, które i tak nie będą źródłem wyłącznych korzyści? Po co tworzyć wynalazki, skoro ich opatentowanie wiąże się z nadmiernymi trudnościami?

System patentowania, by zaspokajać potrzeby, dla których został stworzony, musi być skonstruowany w sposób maksymalnie otwarty i przyjazny dla użytkownika. Konieczność ta wynika nie tylko z potrzeby ochrony samych wynalazców — leży także w interesie publicznym. Łatwość patentowania i uzyskania praw wyłącznych, co daje największe możliwości komercyjnego wykorzystania własnej wiedzy, jest najlepszym

stymulatorem innowacyjności. Przekonanie o tym, że łatwo jest uzyskać „premię za pierwszeństwo” będzie skłaniało do innowacyjności lepiej niż jakiegokolwiek inne zachęty.

W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się temu, jak funkcjonują systemy patentowania w krajach, będące dużą zachętą dla osób działających na polach innowacji, następnie zaś porównać to z praktyką polskiego systemu prawnego. Porównanie jest o tyle uzasadnione, że modele ochrony własności przemysłowej są w większości krajów bardzo zbliżone, ze względu na przyjęcie standardów wynikających z prawa międzynarodowego oraz międzynarodowych porozumień chroniących własność przemysłową.

2.2. Wielka Brytania

Cechą charakterystyczną praktyki stosowania prawa w krajach anglosaskich jest daleko posunięty utylitaryzm. Z reguły kładzie się w nich nacisk na praktyczne aspekty stosowania prawa i zdroworozsądkową ocenę przyjętych rozwiązań — niejednokrotnie ponad ich konstrukcyjną poprawność. W przypadku Wielkiej Brytanii widać to także na przykładzie systemu patentowania wynalazków i innych dóbr własności przemysłowej. Jest to zauważalne już w momencie otwarcia strony internetowej brytyjskiego odpowiednika Urzędu Patentowego — United Kingdom Intellectual Property Office. Strona ta ma od pierwszej chwili przyciągnąć uwagę użytkownika i wciągnąć go w zagadnienia własności przemysłowej. Przykuwa uwagę pytanie „What is IP?” („Czym jest własność intelektualna?”) zestawione z przodem nowoczesnego samochodu, hasło "Treasure island" („Wyspa skarbów”) odsyłające do kampanii dotyczącej innowacyjności oraz ostrzeżenie „Don't pay unnecessary costs” („Nie ponos niepotrzebnych kosztów”) odsyłające do ostrzeżeń przed nieuczciwymi usługami na rynku własności przemysłowej. Strona internetowa nie jest skonstruowana (w warstwie komunikacyjnej) jak typowa sformalizowana strona „urzędu”, lecz strona przykuwająca uwagę każdego, kto jest zainteresowany uzyskaniem ochrony swojej własności intelektualnej lub przemysłowej.

Organem władzy publicznej, do którego właściwości należy udzielanie ochrony w zakresie własności przemysłowej (dalej: IP) w Wielkiej Brytanii jest United Kingdom Intellectual Property Office (dalej: UK IPO). Urząd ten jest znany z dużej otwartości w stosunku do podmiotów potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem ochrony w zakresie IP, a także z dobrej organizacji i dużej dostępności. Z uwagi na bardzo dobrze rozwinięty system tzw. dobrych praktyk i stosowanie wielu ciekawych instrumentów działalność tego urzędu została poddana najbardziej szczegółowej analizie w ramach niniejszego opracowania. UK IPO dysponuje przejrzystą graficznie i rozbudowaną stroną internetową (www.ipo.gov.uk), bogatą w materiały informacyjne oraz zapewniającą obsługę serwisów on-line.

Co ważne, strona ta posiada dwie wersje: podstawową (zawierającą informacje dla nieprofesjonalistów) oraz wersję *professional* (dla podmiotów zawodowo zajmujących się prawem własności przemysłowej). Między wersjami można swobodnie przemieszczać się. Różnią się one stopniem skomplikowania prezentowanych treści. Zabieg ten ma z pewnością na celu dostosowanie prezentowanych informacji do wiedzy

odbiorców, pozwala na wyeksponowanie odpowiednich treści i zapobiega powstawaniu barier w dostępie do informacji dla nieprofesjonalistów.

W tym miejscu widać pewne założenie ogólne: system uzyskiwania ochrony musi zapewnić przejrzystość dla bezpośrednio zainteresowanego, nie zmuszając go już na wstępie do korzystania z usług profesjonalnego pośrednika. Każdy może sam nieodpłatnie, bez żadnych komplikacji, „sprawdzić”, czy do efektów jego pracy „pasuje” jakiś instrument ochrony.

Strona internetowa UK IPO pełni swoją funkcję informacyjną, oferując zarówno szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych z zakresu prawa własności przemysłowej, jak również bogaty zasób informacji pozwalających na zapoznanie się z aktualną ofertą programów, usług dodatkowych i pomocy świadczonej przez urząd oraz inne podmioty (m.in. organizacje pozarządowe). Serwis internetowy umożliwia także szybkie i bezproblemowe odnalezienie podstawowych informacji o działalności i organizacji UK IPO.

Akty prawne, publikacje i edukacja przez zabawę

Wszystkie akty prawne i zbiory reguł z zakresu prawa własności przemysłowej dostępne są na stronie internetowej urzędu w formie plików pdf. Aktom prawnym towarzyszą także pliki zawierające obszernie i wyczerpujące komentarze praktyczne oraz zbiory zasad i dobrych praktyk. Pliki te dostępne są na stronie dla profesjonalistów. Strona ta dostępna jest także dla innych użytkowników, którzy mogą samodzielnie spróbować wyjaśnić pojawiające się wątpliwości.

Na stronie internetowej urzędu dostępne są liczne ulotki, broszury informacyjne, instrukcje check-listy, statystyki i raporty. Wszystkie dokumenty dostępne są w formacie pdf i zawierają informacje przedstawione w przystępny i jasny sposób. Wachlarz broszur jest szeroki i obejmuje m.in.

— z zakresu patentów:

- podstawowe fakty,
- istotne informacje potrzebne na etapie podejmowania decyzji o składaniu wniosku,
- alternatywne sposoby ochrony, konsekwencje związane ze złożeniem wniosku — jawność, treść prawa, zakres ochrony, korzyści płynące z patentu,
- instrukcję jak składać wniosek o przyznanie patentu,
- instrukcję jak utrzymać (odnowić) ochronę nadaną patentem,
- instrukcję jak ponownie uzyskać ochronę, jeśli nie uiszczono opłaty okresowej,

- instrukcję przedstawiania dowodów podczas audytu,
 - instrukcję dotyczącą licencji,
 - instrukcję rejestrowania transakcji mających wpływ na ochronę z patentu,
 - instrukcję jak uzyskać certyfikat dodatkowej ochrony w UK,
 - Code of Practice — kodeks postępowania (zbiór dobrych praktyk), zbiór reguł rządzących procedurą uzyskiwania patentu,
- z zakresu znaków towarowych:
- ulotki: podstawowe fakty o znakach towarowych,
 - instrukcję jak zarejestrować wspólnotowy znak towarowy,
 - instrukcję jak zarejestrować międzynarodowy znak towarowy,
 - instrukcję jak zgłosić sprzeciw,
 - instrukcję jak złożyć wniosek o unieważnienie rejestracji znaku towarowego oraz jak bronić się przed takim wnioskiem,
 - instrukcję jak złożyć wniosek o uchylenie ochrony znaku towarowego w uwagi na jego nieużywanie,
 - instrukcję jak sprostować pomyłki lub pominięcia w rejestrze,
- materiały dla przedsiębiorców:
- wstęp do prawa własności przemysłowej,
 - ulotkę o korzyściach płynących z licencjonowania własności przemysłowej,
 - check-listę — aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu licencji,
 - ulotkę pomagającą dokonać wyceny IP,
 - check-listę — elementy mające wpływ na wycenę IP,
 - ulotkę pomagającą ustalić, czy potrzebna jest ochrona w postaci klauzul poufności,
 - przykłady klauzul poufności,
 - ulotkę pomagającą w wyborze odpowiedniej formy profesjonalnego doradztwa — diagnozującą, czy potrzebna jest konsultacja i z jakim specjalistą lub organizacją,
 - ulotkę dotyczącą wsparcia dla MSP — przedstawiającą różne formy wsparcia dla MSP, wskazującą organizacje prowadzące programy w zakresie ochrony IP skierowane do tych podmiotów.

IPO prezentuje na swojej stronie także liczne publikacje w formie raportów zawierających analizy poszczególnych zagadnień i problemów, przedstawianych często na tle szczegółowych statystyk. Jednym z głównych

obszarów prowadzonych analiz są zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach. IPO regularnie prowadzi bądź zleca badania w tym zakresie.

Strona internetowa zawiera także rozbudowany dział poświęcony problemowi naruszeń prawa własności przemysłowej oraz ich prawnokarnych aspektów. W tym zakresie strona realizuje funkcję edukacyjną, nastawioną na budowanie świadomości społecznej i wrażliwości na występowanie form naruszeń w codziennym życiu.

Brytyjski Urząd Własności Przemysłowej oferuje na swojej stronie internetowej grę on-line *IP Armour Game*, która polega na dopasowaniu odpowiedniego prawa ochronnego do pojawiającego się na ekranie dobra własności przemysłowej (konkretne przykłady). Przy połączeniu dwóch kategorii powstaje „broń IP”, którą grający rzuca w mur stanowiący barierę przed sukcesem na rynku. Zabawna animacja łączy rozrywkę i możliwość sprawdzenia lub utrwalenia podstawowej wiedzy z zakresu rozróżniania poszczególnych praw ochronnych.

W dzisiejszych realiach rynku elektronicznego nie można lekceważyć tego rodzaju instrumentów. Uzyskanie świadomości co do wagi i ogólnych zasad ochrony własności przemysłowej ma znaczenie zarówno dla samego zainteresowanego, jak i dla całego jego otoczenia. Dzięki takim instrumentom można wykształcić nawyk ochrony dóbr niematerialnych już na etapie edukacji szkolnej.

Informacje o profesjonalnej pomocy prawnej i prowadzonych programach

Serwis internetowy zawiera informacje o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy w zakresie ochrony IP. Jedna z broszur informacyjnych zawiera wskazówki dotyczące tego, w jakich sytuacjach zainteresowany powinien zgłosić się do odpowiedniego specjalisty lub instytucji. Ulotka pomaga zrozumieć różnicę między poszczególnymi podmiotami oraz określić, czy w danej sprawie należy zwrócić się do rzecznika patentowego, czy do wyspecjalizowanego w prawie własności przemysłowej adwokata (używając oczywiście terminologii właściwej dla brytyjskiego porządku prawnego)

Podkreślana jest rola profesjonalnych Patent Attorneys (rzeczników patentowych) w procesie składania wniosków. Serwis zawiera link do strony internetowej Chartere Institute of Patent Attorneys, na której dostępna jest lista rzeczników patentowych ze wskazaniem siedziby prowadzonej działalności. Na stronie urzędu wielokrotnie wskazuje się na to, że w wielu przypadkach konsultacja z profesjonalistą jest niezbędna do uzyskania odpowiedniego zakresu ochrony.

Serwis wskazuje także szereg możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej skierowanej do określonych podmiotów.

Na stronie internetowej UK IPO dostępne są stale aktualizowane dane dotyczące programów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących różne formy pomocy w procesie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej. Zakres informacji obejmuje dane organizacji (często są to organizacje non-profit), wstępne warunki, formę i zakres pomocy oferowanej w ramach programu oraz dane kontaktowe — przede wszystkim adres strony internetowej danej organizacji.

Urząd wskazuje także wszelkie udogodnienia systemowe oraz informuje, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać przewidziane przez prawo korzyści, które mają niekiedy bardzo istotny wymiar. Ważna jest zwłaszcza informacja o możliwych korzyściach podatkowych — rząd Wielkiej Brytanii wspiera innowacyjność, wprowadzając rozwiązania systemowe o charakterze stymulacyjnym. Przykładem takich działań jest wprowadzona w kwietniu 2013 roku ulga podatkowa w Corporate Income Tax (odpowiednik podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT), polegająca na obniżeniu stawki podatkowej do 10% od dochodów ze sprzedaży wytworów uzyskanych dzięki zastosowaniu rozwiązania chronionego patentem, opłat licencyjnych oraz odszkodowań za naruszenie prawa z patentu.

Usługi on-line i serwisy IPO

Składanie wniosków patentowych za pośrednictwem Internetu możliwe jest poprzez wypełnienie formularzy on-line. Procedura wypełniania formularzy jest przejrzysta i przyjazna wnioskodawcy. Zainteresowanemu, przed przejściem do konkretnej procedury wypełniania wniosku, prezentowany jest zestaw linków do broszur informacyjnych, z którymi powinien się zapoznać w pierwszej kolejności. Ulotka zawiera opis procedury „krok po kroku”, z uwzględnieniem poszczególnych etapów i konsekwencji podjętych działań. W przejrzysty sposób wskazuje terminy, możliwości zachowania się przez wnioskodawcę, możliwe reakcje ze strony urzędu. Ulotka zawiera także wskazówki w formie punktów „DOs and DON'Ts” (wskazanie, jak należy, a jak nie należy wypełniać formularza), wzorcowe przykłady prawidłowo sporządzonego opisu wynalazku, specyfikacji technicznej, prawidłowo wypełnionego wniosku oraz prawidłowo wykonanego czytelny rysunku.

Wsparcie wnioskodawcy w procesie wypełniania wniosku on-line realizowane jest także poprzez opis poszczególnych pól we wniosku, widoczny w trakcie ich uzupełniania. Na marginesie formularza widoczne

są także wskazówki zawierające opis rodzaju danych, jakie należy umieścić w poszczególnych polach. Wnioskodawca do wniosku może dodać, za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego, niezbędne załączniki.

Strona zawiera także odesłanie do elektronicznych formularzy zgłoszeń patentowych w innych państwach, w językach obcych (np. po francusku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku — niestety, nie po polsku).

Strona internetowa, co jest zresztą powszechnie stosowane także w innych państwach, zawiera bazy danych patentów oraz wniosków patentowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych. Wyszukiwarki są szczegółowe i umożliwiają wyszukiwanie z uwzględnieniem szeregu kryteriów. Wyszukiwarka patentów umożliwia wyszukanie ich przez serwis Ipsum. Wyszukanie możliwe jest po numerze aplikacji lub publikacji, a także przy wykorzystaniu kryterium daty publikacji. System pozwala na sprawdzenie statusu wniosku i pobranie niektórych dostępnych dokumentów. Serwis zawiera link do europejskiej wyszukiwarki patentów Espacenet, umożliwiającej wyszukiwanie według słów-kluczy. Dostępna jest także wyszukiwarka znaków towarowych z uwzględnieniem kryterium numeru publikacji, uprawnionego podmiotu, słowa lub znaku oraz numeru decyzji, a także wyszukiwarka wzorów przemysłowych umożliwiająca wyszukiwanie według kategorii, podkategorii i podkategorii drugiego stopnia, posiadacza prawa oraz numeru udzielonego prawa ochrony (według systemu klasyfikacji Locarno).

Co istotne, serwis umożliwia śledzenie losów złożonych wniosków, a także pobieranie niektórych dokumentów.

Strona internetowa UK IPO zawiera regularnie aktualizowane serwisy informacyjne dotyczące zmian w przepisach prawnych, bieżących wydarzeniach z zakresu IP, najnowszego orzecznictwa sądów w zakresie własności przemysłowej oraz innych wydarzeń i ciekawostek.

Na stronie dostępny jest również kalendarz wydarzeń zawierający chronologiczny i aktualny spis wszystkich seminariów, spotkań, konferencji, konkursów i akcji informacyjnych z zakresu własności przemysłowej. Kalendarz zawiera także informacje o wydarzeniach, których inicjatorami są inne niż IPO instytucje.

Bieżące wiadomości z zakresu IP dostępne są również w formie newslettera rozsyłanego regularnie do osób zgłaszających wolę jego otrzymywania.

Jednym z najbardziej interesujących narzędzi dostępnych na stronie UK IPO jest tzw. IP Healthcheck — internetowe narzędzie diagnostyczne

pozwalające na zbadanie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy pod kątem przydatności i konieczności uzyskania ochrony dóbr własności przemysłowej. Główną ideą tego narzędzia jest dostarczenie osobie niebędącej profesjonalistą w dziedzinie prawa własności przemysłowej możliwości samodzielnego sprawdzenia, jaki charakter posiada uzyskane przez nią rozwiązanie, oznaczenie czy inne dobro niematerialne. Wartość praktyczna tego, że takie działania można wykonać bezpłatnie i bez konieczności osobistego udawania się do urzędu, jest nie do przecenienia.

Diagnostyka przeprowadzona w ten sposób pomaga każdemu potencjalnemu wnioskodawcy odpowiedzieć na pytania:

- „Czy dany podmiot spełnia kryteria prawne uzyskania ochrony dóbr własności przemysłowej?”,
- „Jaka forma ochrony najbardziej odpowiada potrzebom danego podmiotu?”,
- „Jakie kroki może podjąć dany wnioskodawca w celu uzyskania ochrony?”,
- „Jakie są potencjalne zagrożenia i problemy związane z dobrami własności przemysłowej danego podmiotu?”,
- „Jakie czynności i dokumenty są konieczne do rozpoczęcia procedury?”.

IP Healthcheck został zaprojektowany jako zbiór 8 kwestionariuszy (każdy z innego zakresu IP). Korzystanie z nich jest nieodpłatne i stanowi podstawową pomoc nie tylko w zakresie poszczególnych rodzajów własności przemysłowej, ale także procesu udzielania licencji, problemu poufności informacji, tajemnicy handlowej (tajemnicy przedsiębiorstwa) i franchisingu. Ten aspekt działania systemu jest niezwykle istotny, nie pozostawia się bowiem użytkownika jedynie z bierną odpowiedzią negatywną (np. „Twoje rozwiązanie nie może być opatentowane”), lecz wskazuje się inne drogi wykorzystania lub ochrony (np. „Nie możesz rozwiązania opatentować, ale sprawdź, czy nie możesz go chronić jako tajemnicy przedsiębiorstwa”).

Narzędzia diagnostyczne zaprojektowane są jako interaktywne kwestionariusze. W zależności od zakresu diagnostyki system zadaje zainteresowanemu pytania i pomaga w udzieleniu odpowiedzi. Przy każdym pytaniu wyjaśniane są wszelkie wątpliwości — przewidziano możliwe problemy z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi i podano wskazówki interpretacyjne dotyczące użytych w pytaniach pojęć. Pytania są sformułowane w taki sposób, aby można było na nie odpowiedzieć jedynie twierdząco lub przecząco, dzięki czemu przy wykorzystaniu odpowiednich

algorytmów możliwe jest pokierowanie procesem zadawania pytań i dostosowanie ich do indywidualnej sytuacji wypełniającego kwestionariusz.

Przykłady pytań kwestionariusza z zakresu patentu:

- „Czy opracowałeś lub stworzyłeś produkt, proces lub modyfikację techniczną, która może być określona jako wynalazek?” — pod pytaniem znajduje się link do opracowania przedstawiającego w przystępny sposób m.in. pojęcie wynalazku (co może być wynalazkiem, a co nie może być uznane za wynalazek),
- „Czy twój wynalazek jest już chroniony patentem w UK lub patentem europejskim?” — obok podano link do bazy danych, gdzie można sprawdzić te dane.

IP Healthcheck dotyczący ochrony patentowej składa się z 26 pytań. Ich analiza pozwala na przedstawienie zainteresowanemu podmiotowi indywidualnego raportu dotyczącego diagnozowanego zagadnienia. Niekiedy system wskazuje, że w celu uzyskania lepszego wsparcia zaleca się podanie dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji za pośrednictwem infolinii — etap ten można jednak pominąć i poprzestać na skróconym, podstawowym raporcie. Raport wskazuje, czy przedsiębiorca dysponuje dobrem własności przemysłowej, które nie jest, a może być, chronione oraz daje wskazówki konieczne do rozwoju strategii biznesowej w zakresie wykorzystania IP, a w sytuacjach gdy jest to wskazane, zawiera rekomendacje uzyskania profesjonalnej porady u specjalisty z dziedziny IP.

Narzędzia diagnostyczne są bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które nie są pewne, czy spełniają kryteria uzyskania ochrony dóbr własności przemysłowej. Stanowią prosty, szybki, bezpłatny i dostępny dla każdego sposób na wstępną ocenę indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Co istotne, instrument ten jest eksponowany przez UK IPO na stronie głównej serwisu internetowego, przez co łatwo go odnaleźć i zastosować.

UK IPO uruchomiło oddzielny serwis www.crackingideas.com, mający na celu rozwijanie innowacyjności. Strona oferuje konkursy ogólne i tematyczne na najlepszy pomysł nowego wynalazku lub wzoru w różnych kategoriach — np. „Wymyśl i zaprojektuj zabawkę”. Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży i ma na celu edukację w zakresie prawa własności przemysłowej oraz promowanie kreatywności. Serwis posiada także strefę edukacji, zawierającą informacje na podstawowym poziomie, przedstawione w przystępny i ciekawy sposób, oraz strefę gier nawiązujących do IP, np. *Edytor logo*. Serwis wykorzystuje postaci znane z programów animowanych dla dzieci — Wallace’a i Grommita. Ponownie

mamy tu do czynienia z przykładem działania edukacyjnego od podstaw, trafiającego do młodych uczestników obrotu, wpajającego im podstawowe zasady operowania własnością intelektualną. Osoba, która w młodości brała udział w tego typu działaniach, zapamięta na przykład, jakie są skutki ujawnienia rozwiązania. Nie popełni następnie podstawowego błędu polegającego na ujawnieniu rozwiązania przed uzyskaniem praw z pierwszeństwa, co jest, niestety, częste u wielu zdolnych wynalazców, choćby na etapie kariery akademickiej.

Z inicjatywy IPO, przy współpracy Swansea University, powstała aplikacja na smartphony i tablety „IP App — IP for SB support”, skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, zawierająca podstawowe informacje, wskazówki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu prawa własności przemysłowej z punktu widzenia MSP. Aplikację można pobrać na urządzenia z systemem IOS i Android. Trudno ocenić praktyczną skuteczność tego rodzaju działań, ale jest to kolejny przejaw próby docierania w każdy możliwy sposób do świadomości osób kreujących dobra niematerialne.

Pozostałe formy wsparcia dla ochrony własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii (audyt IP, przyspieszenie procedury, biblioteki i kliniki IP, szkolenia, ośrodki mediacyjne i zasada transparentności)

Brytyjski Urząd Własności Przemysłowej, wraz ze swoimi partnerami w zakresie wspierania biznesu (np. rządem Walii), oferuje możliwość przeprowadzenia profesjonalnego audytu mającego na celu ocenę dóbr własności przemysłowej przedsiębiorcy pod kątem ich możliwej ochrony. Program skierowany jest do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorców (MSP) mających potencjał szybkiego rozwoju. Audyt jest przeprowadzany przez specjalistę z branży IP, a jego koszty są częściowo (aktualnie do 3000 £) pokrywane przez IPO.

Jednym z poważnych problemów praktycznych procesu patentowania jest jego długotrwałość. Powoduje ona, że wynalazca musi ujawnić swoje rozwiązanie przy zgłoszeniu patentowym, upubliczniając je, a następnie oczekuje na weryfikację, zwłaszcza w zakresie przesłanki nowości i innowacyjności rozwiązania. Brak pewności dotyczącej tego, czy zostaną przyznane prawa wyłączne, oraz możliwość, choćby niekomercyjnego, korzystania z rozwiązania przez innych uczestników obrotu, jest bez wątpienia niejednokrotnie elementem negatywnie wpływającym na podjęcie decyzji o wyborze tej drogi ochrony własności przemysłowej — dokonanego ujawnienia nie da się przecież cofnąć. Procedury stosowane

w Wielkiej Brytanii dają pewne szanse na zminimalizowanie tych negatywnych konsekwencji procesu oceny wniosku patentowego.

Brytyjska procedura patentowa w szczególnych przypadkach przewiduje możliwość przyspieszenia działań. UK IPO opisuje warunki w *Fast Grant Guide*. Prawo nie precyzuje szczegółowych przesłanek uzyskania pierwszeństwa rozpatrywania, ma ono charakter uznaniowy i zależy każdorazowo od argumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę.

Na uwagę zasługuje także rozwiązanie promujące innowacyjność w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Tak zwany *green channel* („zielony kanał”) zakłada, że jeśli zgłaszany wynalazek jest przyjazny środowisku i sprzyja jego ochronie, wnioskodawca może automatycznie liczyć na przyspieszoną procedurę wyszukiwania i badania wniosku.

IPO wspiera działalność klinik pro bono, które udzielają trzydziestominutowych darmowych porad z zakresu prawa własności przemysłowej. Ta forma pomocy przeznaczona jest dla wynalazców na wczesnych etapach rozwijania koncepcji. Kliniki prowadzone są przez profesjonalnych rzeczników patentowych, członków Chartered Institute of Patent Attorneys lub Institute of Trade Mark Attorneys.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje 14 bibliotek w ramach europejskiego Systemu Informacji Patentowej — tzw. PATLIBs. Są to centra informacyjne, których celem jest udzielanie wszelkich informacji na temat ochrony własności przemysłowej. W wielu z nich można otrzymać podstawową pomoc przy korzystaniu z baz danych patentów w procesie sprawdzania, czy wynalazek stanowi nowe rozwiązanie. Przy niektórych PATLIBs funkcjonują kliniki, w których można uzyskać darmową poradę profesjonalnego doradcy z dziedziny IP lub doradcy biznesowego. Wszyscy doradcy mają ukończony program IP Master Class, prowadzony przez IPO.

Można zauważyć, że także Urząd Patentowy RP wskazuje na biblioteki PATLIB. Po kliknięciu w odpowiedni link na stronie Urzędu Patentowego RP wchodzimy na stronę dotyczącą bibliotek patentowych w Polsce, ale jej treść jest w języku... angielskim!

Brytyjski Urząd Własności Przemysłowej we współpracy z Coventry University i British Library stworzył program szkolenia w zakresie prawa własności przemysłowej. Szkolenie nakierowane jest przede wszystkim na nabywanie umiejętności praktycznych w przeprowadzaniu audytów IP oraz w korzystaniu z baz danych patentów i znaków towarowych. Szkolenie trwa dwa i pół dnia i prowadzone jest przy wsparciu organizacji zawodowych rzeczników patentowych i rzeczników ds. znaków towarowych.

W ramach wspierania innowacyjności biznesu IPO utworzyło także program „Get it Right First Time” („Zrozum to za pierwszym razem”) składający się z serii nieodpłatnych seminariów dla przedsiębiorców, organizowanych w wielu miejscowościach Wielkiej Brytanii. Seminaria mają na celu pomoc przedsiębiorcom w zrozumieniu istoty i potrzeby ochrony dóbr własności przemysłowej w przedsiębiorstwie.

Przy brytyjskim IPO utworzono centrum mediacji w sprawach własności przemysłowej. Ośrodek oferuje możliwość przeprowadzenia procedury mediacyjnej przed wykwalifikowanym mediatorem, mającym zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu IP. Nie ulega wątpliwości, że taki sposób rozwiązywania sporów ma znaczącą przewagę nad tradycyjną drogą sądową: jest tańszy, szybszy i oparty na zasadach słuszności, a nie na sztywnych regulacjach prawnych. Efektem mediacji jest zresztą z założenia dążenie do zbliżenia stanowisk stron, a nie przyznanie wyłącznej racji jednej z nich.

Organizacja wewnętrzna UK IPO świadczy o dużej otwartości na klientów — udostępnia wszelkie możliwe i jak najdogodniejsze formy kontaktu. Dotyczy to nie tylko formy elektronicznej omówionej wcześniej, lecz także tradycyjnych form komunikacji. Urząd prowadzi centra informacyjne, w których możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem IPO. Konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne indywidualnego spotkania, co zapewnia zoptymalizowanie czasu pracy i pozwala na uniknięcie czekania w kolejce do „okienka”. Taka forma kontaktu zapewnia także indywidualne podejście do poszczególnych klientów i ich interesów. Na obszarze Wielkiej Brytanii dostępne są jedynie dwa centra informacji – w Londynie i w Newport. Na uwagę zasługują godziny otwarcia IC (w większości spraw), zwłaszcza przyjmowanie wniosków patentowych i wniosków o rejestrację znaku towarowego (bez wniosku o pierwszeństwo) — są one dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Urząd zapewnia sprawną komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i — co istotne — daje gwarancję uzyskania odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego.

Jedną z bardziej efektywnych form kontaktu jest komunikacja telefoniczna za pośrednictwem infolinii — zgodnie ze statystykami podawanymi przez urząd 84% połączeń odbieranych jest w ciągu 20 sekund. Sprawna organizacja obsługi korespondencji elektronicznej i infolinii jest równie ważna, jak informowanie o niej. Zachęca to potencjalnych petentów do kontaktu z urzędem, co jest pierwszym i często

najważniejszym krokiem do rozpoczęcia procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej przez mniejszych przedsiębiorców.

Strona internetowa IPO umożliwia składanie wszelkich wniosków i dokumentów drogą elektroniczną. Wnioski i inne dokumenty w formie papierowej można także dostarczać osobiście do centrum informacji, faksem, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub kuriera. Urząd gwarantuje odbiór przesyłek przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Brytyjski IPO prowadzi działania w celu ulepszenia swoich usług. W celu identyfikacji problemów i barier zachęca patentów do wypełniania ankiet oceniających pracę urzędu. Strona internetowa zawiera szczegółowe informacje o procedurze składania skarg i przekazywania uwag w tym zakresie. Warto zwrócić uwagę, że urząd realizuje zasadę transparentności w ten sposób, że informuje na swoich stronach o bieżącej działalności. Publikowane są plany i strategie działania na dany rok oraz roczne sprawozdania z działalności i wykaz zrealizowanych założeń.

2.3. Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych organem właściwym w sprawach własności przemysłowej jest United States Patent and Trademark Office (dalej: USPTO) z siedzibą w Aleksandrii w Vancouver. Rozpatruje on wnioski o udzielenie ochrony prawom własności przemysłowej na terytorium wszystkich stanów. Swoją działalnością wspiera także inicjatywy z zakresu ochrony praw własności przemysłowej oraz pełni funkcję informacyjną. Urząd realizuje część swoich funkcji za pośrednictwem strony internetowej www.uspto.gov. Serwis internetowy prowadzony jest jedynie w języku angielskim, a materiały zamieszczone na stronie nie zostały przetłumaczone na żaden inny język.

Trzeba pamiętać, że urząd ten zajmuje się także rejestracją praw autorskich, jednakże ze względu na odmienny model ochrony tych praw w Polsce i USA zagadnienia z tym związane zostaną pominięte jako mało przydatne w porównaniach.

Informacje, publikacje i materiały edukacyjne

Strona internetowa urzędu oferuje dostęp on-line do wszystkich aktów prawnych, zbiorów zasad i kodeksów dobrych praktyk. Z punktu widzenia małych przedsiębiorców większe znaczenia mają jednak broszury informacyjne opracowane w sposób przystępny i rzetelny, wskazujące zarówno na treść przepisów prawa, jak i dobrych obyczajów.

Spośród materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej na uwagę zasługują zwłaszcza informacje przedstawione w formie multimedialnych prezentacji dostępnych on-line. Prezentacja taka, np. z zakresu wstępnej analizy potencjału patentowego przedsiębiorstwa, stanowi przewodnik przeprowadzający zainteresowany podmiot krok po kroku przez procedurę i zasady dokonywania oceny. Uzupełnieniem tego narzędzia jest krótkie opracowanie opisujące 7 kroków, które mają pomóc w ocenie zdolności patentowej wynalazku. Instrukcja zawiera także szczegółowy wykaz dostępnych baz danych i wyszukiwarek patentów. Niektóre informacje przedstawione są w formie udostępnionych do pobrania prezentacji utworzonych w programie MS Power Point, zawierających animacje, wykresy i grafy. Wykorzystanie form graficznych podnosi atrakcyjność przekazywanych informacji i sprawia, że taka forma jest bardzo popularna wśród grupy docelowej.

W zakładce „IP in motion” znaleźć można przykłady wyjątkowych wynalazków obrazujących wysoki stopień innowacyjności amerykańskiego biznesu. Przykłady są dobierane w taki sposób, aby pokazać

wszechobecność nowych rozwiązań nadających się do ochrony prawnej. Ich celem jest uświadomienie, że nawet proste rozwiązanie może przynieść korzyści poprzez odpowiednie wykorzystanie i komercjalizację — pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia swoich praw. Strona jest w miarę potrzeb aktualizowana, a zakres bieżących informacji obejmuje zmiany przepisów i polityki państwa, przegląd orzecznictwa, kalendarz wydarzeń itd. Informacje te rozsyłane są wśród użytkowników serwisu za pośrednictwem newslettera.

Serwisy on-line

Wypełnienie i złożenie wniosku on-line za pomocą interaktywnego formularza nie wymaga logowania do systemu. Nie jest wymagany także żaden szczególny program czy sterownik. Wprowadzenie wniosku odbywa się za pośrednictwem serwisu EFS-Web. Do formularzy dołączone są liczne instrukcje i wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku. Wskazówki mają przystępną formę często zadawanych pytań (FAQs). Lista FAQs, podobnie jak pozostałe zbiory, została starannie opracowana i zawiera aż kilkadziesiąt kluczowych zagadnień, jest wynikiem analizy zachowań wcześniejszych użytkowników. Po wysłaniu wniosku on-line możliwe jest dalsze śledzenie jego losów na stronie urzędu.

USPTO oferuje publiczny dostęp do bazy danych zawierającej informacje dostępne on-line oraz w bibliotece urzędu w Aleksandrii. Część materiałów dostępna jest na mikrofilmach lub wydrukach. Na miejscu pomocy w sprawnym wyszukiwaniu udzielają wyszkoleni pracownicy. Korzystanie z biblioteki urzędu jest co do zasady nieodpłatne, jednak pobierane są opłaty za wydruki. Istnieje także procedura uzyskania stałego dostępu.

Internetowa wyszukiwarka patentów jest narzędziem niezwykle rozbudowanym i umożliwiającym wyszukiwanie patentów według kilkunastu kryteriów. Możliwe jest wyszukiwanie pod kątem kilku kryteriów jednocześnie, co znacznie zawęża zakres otrzymanych wyników. Możliwe jest także wyszukiwanie rysunków i schematów wynalazków zamieszczonych na stronie w formacie TIFF.

Ciekawym rozwiązaniem jest umożliwienie ściągnięcia całej zawartości rejestrów do celów budowy nowych baz danych lub innych narzędzi analitycznych. Wynika to zapewne z konsekwentnego założenia, że dane znajdujące się w tych bazach stanowią dobro publiczne i brak jest podstaw do ograniczania możliwości ich dalszego wykorzystywania (w Polsce jest to możliwe np. w przypadku tekstów aktów prawnych).

Serwis internetowy USPTO zapewnia ochronę danych przesyłanych za pomocą formularzy internetowych. Wnioski przesyłane są za pośrednictwem bezpiecznych szyfrowanych połączeń, a większość dokumentów wymaga opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwalającym na prawidłową identyfikację wnioskodawcy. Co więcej, w celu pogłębienia zaufania do instytucji, PTO podkreśla, że jego pracownicy objęci są tajemnicą zawodową.

Pozostałe formy wsparcia

Urząd Patentowy zaangażowany jest w działanie Patent and Trademarks Resource Centres. Są to instytucje oferujące dostęp do informacji, narzędzi wyszukiwania oraz pomoc w początkowych fazach procedury patentowej. Centra te organizują seminaria i szkolenia dla przedsiębiorców oraz działają na rzecz rozpowszechniania idei ochrony własności przemysłowej.

Przyspieszona procedura oceny wniosku pozwala w szczególnych przypadkach na skrócenie tego procesu maksymalnie do 12 miesięcy. Strona urzędu zawiera liczne materiały mające na celu przedstawienie warunków koniecznych do wykorzystania tej procedury. Jest ona określana jako „Track One” („tor pierwszy”). Korzystanie z tej możliwości nie jest uzależnione od jakichkolwiek kryteriów merytorycznych wniosku, lecz od dodatkowej opłaty, wynoszącej od 1000 do 4000 USD. Najniższe opłaty dotyczą mikroprzedsiębiorców i stanowią dla nich dodatkową zachętę do innowacyjności.

USPTO prowadzi badania z zakresu własności przemysłowej i monitoruje zakres udzielanych praw ochronnych. Wyniki analiz są udostępniane na stronie internetowej w formie raportów lub graficznie przedstawionych danych statystycznych. W ostatnich opracowaniach poza tradycyjnymi wykresami jako wskaźniki wykorzystano przykuwające oko zegary z różnymi wartościami liczbowymi ułożonymi rosnąco.

Amerykański Urząd Patentowy zaangażowany jest ponadto w organizację licznych **seminariów i konferencji** skierowanych do różnych odbiorców. Konferencje mają na celu podtrzymywanie kontaktów świata biznesu ze światem nauki reprezentowanym przez pracowników uczelni wyższych. Seminaria i szkolenia są zazwyczaj skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych ochroną, jaką oferuje prawo własności przemysłowej.

Pomoc pro bono. USPTO współpracuje także ze stowarzyszeniami, których działalność statutowa jest związana z IP w zakresie tworzenia i utrzymywania serwisu darmowych porad prawnych dotyczących

własności przemysłowej, skierowanych do podmiotów nieposiadających odpowiednich środków na uruchomienie procedury patentowej.

Kontakt z urzędem i transparentność

Biura PTO poza siedzibą główną w Aleksandrii, znajdują się w Detroit, Dallas, Denver i w Silicon Valley.

Na terenie Stanów Zjednoczonych działają także USPTO Contact Centers, które udzielają ogólnego wsparcia i działają w godzinach od 8:00 do 20:00. Pomoc techniczna jest zaś dostępna od 5:30 do 24:00.

Ponadto na dalszym etapie procesu patentowego wynalazcy mogą liczyć na wsparcie Inventors Assistance Center, które pomaga im w skompletowaniu dokumentacji oraz sporządzaniu wniosków i dokumentów ubocznych w trakcie procedury. Na terenie Stanów Zjednoczonych funkcjonuje wiele organizacji rządowych i pozarządowych wspierających procesy innowacyjne, których wykaz znajduje się na stronie.

Jako możliwą formę kontaktu należy wymienić także infolinię oraz korespondencję mailową.

Realizując postulaty zacieśnienia współpracy państwa i biznesu w zakresie innowacyjności, powstały tzw. Public Advisor Committees (społeczne komitety doradcze) złożone z obywateli wybranych, aby reprezentowali interesy klientów urzędu. Komitety te mają prawo wglądu we wszelkie dokumenty z zakresu strategii działania USPTO oraz posiadają głos doradczy w kwestiach organizacyjnych urzędu. W ten sposób podmioty korzystające z usług urzędu mogą zidentyfikować istniejące problemy i aktywnie uczestniczyć w ulepszaniu praktyk PTO.

Wszelkie plany, założenia i raporty z działalności urzędu są dostępne dla każdego na stronie internetowej. Także budżet i wszelkie związane z finansowaniem instytucji decyzje są umieszczone do wglądu w serwisie.

2.4. Szwecja

Instytucją właściwą do spraw procedur z zakresu własności przemysłowej jest szwedzki Urząd Patentowy — Patent- och Registreringsverket. Prowadzi on stronę internetową www.prv.se, dostępną zarówno w języku szwedzkim, jak i angielskim. Serwis internetowy jest prowadzony w sposób profesjonalny i wyczerpujący, brakuje jednak bardziej atrakcyjnych form przekazu, które mogłyby zainteresować tematyką własności intelektualnej szerszy krąg podmiotów. Strona nie zawiera żadnych narzędzi automatycznej oceny wytworzonych dóbr niematerialnych ani automatycznych check-list. Nie znalazło się na niej też miejsce dla materiałów edukacyjnych dla młodzieży.

Na uwagę zasługują jednakże usługi urzędu w zakresie sporządzania na zamówienie wstępnych analiz własności przemysłowej w przedsiębiorstwach (zob. pkt 7.3.3). W pewnym stopniu może to zastąpić mechanizmy samodzielnej wstępnej oceny własnych odkryć lub rozwiązań.

Informacje o profesjonalnej pomocy prawnej

Wszystkie obowiązujące akty prawne z zakresu własności przemysłowej są dostępne w zakładkach dotyczących poszczególnych dóbr własności przemysłowej, choć ich forma nie jest ujednolicona: np. Patent Act jest dostępny po przekierowaniu na stronę rządową, podczas gdy akty prawne dotyczące znaków towarowych dostępne są bezpośrednio na stronie urzędu w formie plików pdf. Istotne jest to, że akty prawne są dostępne zarówno w wersji szwedzkiej, jak i angielskiej.

Na stronie internetowej urzędu dostępne są broszury informacyjne, które w przystępny sposób prezentują podstawowe informacje z zakresu własności przemysłowej. Ulotka zatytułowana „Zaopiekuj się swoim pomysłem, zanim zrobi to ktoś inny” w sposób jasny i obrazowy przedstawia formy możliwej ochrony, konsekwencje jej uzyskania oraz zaniechania tego kroku. Broszura przyjęła formę odpowiedzi na pytania często stawiane przez przedsiębiorców. Zakres informacji obejmuje także wskazanie różnic między systemami ochrony lokalnej, europejskiej i międzynarodowej. Broszury i instrukcje dostępne są we wszystkich kategoriach dotyczących poszczególnych dóbr własności przemysłowej. Poza podstawowymi informacjami, zawierają wskazówki praktyczne pomagające w podjęciu decyzji o wystąpieniu z odpowiednim wnioskiem. Co więcej, na stronie dostępne są też instrukcje wypełniania poszczególnych wniosków. Informacje przedstawione w ulotkach urozmaicone są obrazowymi przykładami wskazującymi, co i na jakich

warunkach może być objęte poszczególnymi rodzajami ochrony. Materiałów jest mniej w porównaniu do zasobów urzędu brytyjskiego, jednak informacje są bardziej skondensowane.

Wszystkie informacje, ulotki, przykłady są dostępne także w języku angielskim. W praktyce umożliwia to swobodne poruszanie się po internetowym otoczeniu szwedzkiego Urzędu Patentowego także obcokrajowcom, z samodzielnym przygotowaniem wniosku patentowego włącznie.

PRV na swojej stronie informuje o możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy, podkreślając, że procedura patentowa jest skomplikowana i że często wskazane jest uzyskanie konsultacji u rzecznika patentowego, w firmie prawniczej specjalizującej się w IP lub w organizacji wynalazców. W broszurze informacyjnej podane są dane teleadresowe poszczególnych organizacji zawodowych, bez wskazywania konkretnych pełnomocników.

Na stronie internetowej można znaleźć wykaz instytucji szwedzkich i międzynarodowych, państwowych i pozarządowych, realizujących programy wspierające innowacyjną gospodarkę. Część organizacji prowadzi centra pomocy udzielające porad, część udziela pomocy finansowej lub w zakresie strategii biznesowych. Organizowane są także spotkania i szkolenia dla studentów, uczulające ich na problematykę własności przemysłowej i konieczność jej ochrony.

Usługi on-line

Składanie wniosku on-line jest traktowane jako naturalna czy nawet wręcz preferowana forma procedowania przed urzędem. Strona umożliwia złożenie wniosku nie tylko o ochronę w Szwecji, ale także o nadanie patentu europejskiego oraz w ramach Patent Cooperation Treaty. Złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie internetowej. Do złożenia wniosku o zasięgu krajowym nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, jedynie forma identyfikacji elektronicznej (podpis elektroniczny). Formularz elektroniczny jest przejrzysty i zawiera jasne, zwięzłe opisy i polecenia. Ta forma składania wniosku związana jest także z wprowadzeniem możliwości dokonywania opłat za pośrednictwem systemu internetowego. Na stronie dostępne jest zestawienie korzyści i konsekwencji związanych ze złożeniem wniosku on-line. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prezentowany jest wykaz narzędzi potrzebnych do skutecznego złożenia wniosku (oprogramowanie, identyfikacja elektroniczna za pomocą „smart card”, łącznie z procedurą jej uzyskiwania, sterowniki i wtyczki). Na stronie

znajduje się także zbiór przykładowych prawidłowo sporządzonych dokumentacji patentowych.

Co istotne, wniosek może być złożony nie tylko w języku szwedzkim i angielskim, ale także norweskim i duńskim. Jednak w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w języku innym niż szwedzki, przed publikacją musi zostać złożone tłumaczenie.

Strona urzędu oferuje darmową, niewymagającą logowania wyszukiwarkę patentów. Posiada ona przyjazny interfejs i jest prosta w obsłudze. Zakres wyszukiwania obejmuje chronione w Szwecji patenty, publiczne wnioski patentowe, europejskie patenty ważne w Szwecji, europejskie patenty, w których wyraźnie wskazano Szwecję jako kraj ochrony oraz certyfikaty dodatkowej ochrony. Zakres czasowy bazy danych obejmuje dokument archiwalne od 1885 roku.

Od 2004 roku istnieje możliwość korzystania nie tylko z wniosków, lecz także z załączników do poszczególnych wniosków.

Strona zawiera linki przekierowujące na strony EPO i WIPO, oferujące możliwość wyszukiwania patentów w rozbudowanych bazach danych o znacznie szerszym zasięgu niż państwowy.

Najważniejsze udogodnienia urzędu patentowego są następujące:

- Urząd oferuje możliwość otworzenia konta depozytowego umożliwiającego zarządzanie płatnościami w ramach przeprowadzania procedury patentowej.
- Strona internetowa oferuje dostęp do katalogu on-line biblioteki PRV.
- Serwis INNOVA oferuje wyszukanie bibliografii z zakresu tematów dotyczących prawa własności przemysłowej.
- Dział często zadawanych pytań „FAQs” zawiera linki przekierowujące do działów często zadawanych pytań na stronach EPO i WIPO.
- Czasopismo wydawane przez PRV, dostępne także w pliku pdf, zawiera najświeższe wiadomości z lokalnego rynku z zakresu własności przemysłowej.

Formy wsparcia w zakresie doradztwa, statystyki i szkoleń

Urząd PRV oferuje rozbudowane usługi z zakresu doradztwa udzielanego przez ekspertów w dziedzinie IP, którzy analizują, gromadzą oraz oceniają fakty i informacje dla potencjalnych wnioskodawców (serwis InterPat). Można tu wyraźnie zauważyć odmienne podejście niż w przypadku serwisu brytyjskiego, gdzie nacisk kładzie się na możliwość samodzielnej pracy nad oceną zdolności patentowej (lub nad znalezieniem

innej drogi ochrony). W Szwecji oferuje się raczej opracowanie zgłoszenia przez sam urząd, w celu dokonania oceny przez profesjonalistę.

W ramach oferowanych rozwiązań urząd przewiduje badanie ważności patentu podmiotów konkurencyjnych. W tym zakresie przygotował ulotkę oraz przykładową analizę hipotetycznego zagadnienia (*case study*). Ekspert przygotowuje wyniki analizy w formie pisemnego raportu.

Profesjonalna analiza może także dotyczyć wstępnego badania zdolności patentowej wynalazku. Serwis zapewnia poufność przesyłanych danych będących przedmiotem analizy. Informacje poddawane są ocenie przez urzędnika patentowego działającego w ramach PRV InterPat, który wyspecjalizowany jest w ocenie wniosków patentowych. Taka wstępna analiza pozwala na określenie, czy wynalazek może być chroniony patentem.

Kolejnym raportem, jaki może być sporządzony przez urząd, jest analiza znaku towarowego pod kątem występowania takich samych lub podobnych oznaczeń na rynku lokalnym i za granicą.

Powyższe raporty stanowią doskonałą pomoc we wstępnej ocenie potencjału patentowego poszczególnych przedsiębiorców. Analizy i raporty są odpłatne i sporządzane są w ciągu 7 dni roboczych (w przyspieszonej procedurze w ciągu doby).

Istotnym narzędziem jest Freedom to operate search, które służy do oceny ryzyka naruszeń istniejących praw wyłącznych przez zastosowanie wynalezionej technologii.

Urząd prowadzi także badania w zakresie rozwoju światowego rynku i systemu monitorowania przyznawania patentów. Badania te pozwalają na doskonalenie polityki w zakresie własności przemysłowej oraz na gromadzeniu danych statystycznych. Efekty analiz dostępne są na stronie internetowej urzędu.

PRV corocznie organizuje szkolenia i seminaria z zakresu własności przemysłowej, możliwe jest także złożenie zamówienia na szkolenie indywidualnie dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorcy w zakresie podniesienia kwalifikacji pracowników. Kursy mogą odbywać się także w środowisku międzynarodowym, z udziałem zagranicznych specjalistów, w celu rozwoju zagranicznych form ochrony własności przemysłowej.

Poza kontaktem osobistym w biurze urzędu w Sztokholmie i w Söderhamn, oraz możliwością złożenia wniosków za pośrednictwem tradycyjnej poczty, a także internetowego formularza on-line, PRV przewiduje możliwość złożenia dokumentów poprzez pocztę elektroniczną

lub faks. Dwie ostatnie formy wymagają jednak potwierdzenia podpisu, stąd zaleca się jednocześnie złożenie/przesłanie podpisanego dokumentu tradycyjną drogą — w razie dostarczenia oryginału, dokument uznaje się za złożony z dniem przesłania faksu lub e-maila. PRV prowadzi także obsługę telefoniczną linii informacyjnej.

Niemal na każdej stronie zawierającej informacje dla petentów, szwedzki urząd zamieścił pytanie, czy dana porada okazała się pomocna. Na podstawie liczby zebranych odpowiedzi pozytywnych i negatywnych możliwe jest zidentyfikowanie obszarów, które wymagają lepszego wytłumaczenia.

2.5. Praktyczne aspekty procesu uzyskiwania praw własności przemysłowej w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych

Z perspektywy Polski trudno jest ocenić praktyczne aspekty procesu uzyskiwania praw własności przemysłowej w innych krajach inaczej niż poprzez informacje dostarczone przez właściwe urzędy patentowe. Naturalnym sposobem prezentacji są strony internetowe tych urzędów, a można odnieść wrażenie, że Internet stał się już dla nich podstawowym środowiskiem działania. Spojrzenie na to, jak prezentują się one w formie elektronicznej, prowadzi do ciekawych wniosków i daje możliwość sięgnięcia po doskonałe przykłady.

Spośród przeanalizowanych platform internetowych wskazanych wyżej urzędów patentowych, instytucją, która wykazuje się najbardziej kreatywnym podejściem do budowania kontaktów z przedsiębiorcami jest — zdaniem autora niniejszego opracowania — Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii. Serwis internetowy UK IPO nie dość, że jest przejrzysty i przyjazny dla użytkowników, posługuje się przystępnym i zrozumiałym językiem, proponuje ponadto cały wachlarz kreatywnych rozwiązań sprzyjających dobrym relacjom między urzędem a przedsiębiorcą. Jest to serwis w pełni otwarty i dostosowany do wymagań niewyedukowanego użytkownika.

Najbardziej charakterystyczną cechą rozwiązania brytyjskiego jest nastawienie na przeciętnego, niewyedukowanego użytkownika. Trafnie wychodzi się bowiem z założenia, że specjalista w dziedzinie IP nie potrzebuje banalnych wiadomości i ogólnych informacji dotyczących własności przemysłowej i jej ochrony. Widać tendencję do „wylławiania” obiecujących rozwiązań z ogółu działalności przedsiębiorców i zachęcania do ich prezentacji, na każdym etapie, przez każdego, bez stawiania wstępnych warunków formalnych.

Duży nacisk kładzie się na samodzielność ocen dotyczących możliwości uzyskania ochrony. Wydaje się to uzasadnione i logiczne w kontekście przyjętej masowości — żaden urząd nie jest w stanie ocenić wszystkich pojawiających się idei i rozwiązań, a więc sensowne jest, aby to sam twórca był w stanie dokonać przynajmniej wstępnej oceny. Nawet jeśli wynik takiej oceny będzie negatywny, to i tak uzyskana w toku czynności wiedza będzie wykorzystana w przyszłości.

Nie do przecenienia jest położenie nacisku na edukację młodzieży. Nie jest to zagadnienie tylko teoretyczne, choćby ze względu na to, że w programach szkolnych (także w Polsce) przewidywane są zajęcia

z przedmiotu „przedsiębiorczość”. Materiały Brytyjskiego Urzędu Patentowego są dla tego rodzaju działań bezcenne. Umiejętność przystępnego przedstawienia problematyki własności przemysłowej i intelektualnej osobom najmłodszym przyniesie ogromne efekty w przyszłości.

Pozostałe dwie platformy prezentują się gorzej, chociaż są zbudowane przystępnie i zrozumiale. Strona amerykańska umożliwia podejmowanie samodzielnych działań i jest bardzo przejrzysta. Ciekawym rozwiązaniem jest Track One — jako forma płatnego przyspieszenia procedury, szczególnie że opłaty są raczej umiarkowane i preferują małych i mikroprzedsiębiorców.

Szwedzki Urząd Patentowy prezentuje się w sposób najbardziej klasyczny. Nie ulega wątpliwości, że strona jest przejrzysta, otwarta także dla nieprofesjonalnego użytkownika. Wydaje się jednak, że mamy tu do czynienia z generalną zachętą do zaprezentowania swojego rozwiązania, pomysłu, wytworu i przekazania go do dalszej oceny samemu urzędowi, który zresztą oferuje w tym zakresie bardzo szerokie spektrum (odpłatnych) działań.

Elementem, który musi być uznany za oczywisty w przypadku takich państw jak Szwecja (ale także i Polska), jest pełna i bezbłędna dwujęzyczność strony. W dzisiejszej globalnej gospodarce język angielski jest swoistą *lingua franca* i nie do pomyślenia jest, by przedsiębiorca z drugiego końca świata musiał szukać drogi do przetłumaczenia informacji ze strony internetowej urzędu patentowego z jakiegokolwiek innego języka. Należy podkreślić, że chodzi tu o pełną interoperacyjność portalu, a nie tylko przetłumaczenie części informacji na język obcy. Osoba zainteresowana musi mieć możliwość skorzystania z patentowania w obcym kraju przy użyciu języka uniwersalnego. Jest to w interesie zarówno samego wynalazcy, jak i kraju, w którym to patentowanie ma się odbyć. W tym aspekcie szwedzki Urząd Patentowy sprostął wszelkim wymaganiom.

Rozdział 3

3.1. Mechanizmy nabywania praw wyłącznych w Polsce

Po przedstawieniu przykładów praktycznych rozwiązań spotykanych w różnych państwach, można spojrzeć z nieco innej perspektywy na realia polskiego procesu patentowania. Celem niniejszej części pracy nie jest sam opis procedur i wymagań, ale raczej próba ustalenia, gdzie znajdują się ewentualne bariery i jakie są możliwości usprawnienia tego procesu. Z całego obszaru regulacji dotyczącego wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, skoncentrujemy się na procedurze najbardziej fundamentalnej, czyli na patentowaniu wynalazków. Wnioski, jakie wypłyną z rozważań przeprowadzonych na tym gruncie, mogą być następnie przeniesione na pozostałe dobra własności przemysłowej. Rozważania ograniczone zostaną więc do wynalazków i, jedynie pomocniczo, wzorów użytkowych. Jest to uzasadnione tym, że postępowanie w sprawie rejestracji wynalazku ma znaczenie podstawowe dla innych procedur (dotyczących wzorów użytkowych, przemysłowych i oznaczeń, co wynika z art. 100 ust. 1, 118 ust. 1, 148 ust. 1 PWP).

Poniższa ocena zawiera, dla zwiększenia przejrzystości rozważań, kompletną prezentację podstawowych rozwiązań prawnych dotyczących procesu patentowania. Dokonane jest to poprzez dosłowne cytowanie konkretnych przepisów — ma to na celu odniesienie rozważań do konkretnych sformułowań ustawy. Powoduje to znaczne rozbudowanie tekstu, ale dzięki temu czytelnik uzyskuje możliwość samodzielnego zapoznania się z przepisami bezpośrednio przy lekturze rozważań dotyczących oceny przyjętych rozwiązań.

Niniejsza część pracy nie ma na celu analizy samego pojęcia wynalazku lub wzoru użytkowego, ponieważ kwestie te były już ogólnie przedstawione wcześniej. Założeniem dokonywanej prezentacji jest ukazanie procesu nabywania praw wyłącznych z perspektywy potencjalnego wynalazcy lub osoby, która jest przekonana, że jest autorem rozwiązania, które można poddać ochronie przewidzianej w PWP. Uznaje się także założenie, że podmiot zainteresowany musi posiadać stosowne uprawnienia do przedmiotu własności przemysłowej. Przedmiotem rozważań w tej części pracy nie jest natomiast ewentualne postępowanie sporne,

Oceniana ścieżka obsługi klienta Urzędu Patentowego RP została podzielona na następujące bloki tematyczne:

- ocena wstępna dotycząca posiadanego przedmiotu ochrony,
- ocena posiadania przymiotu twórcy,
- ocena przymiotu pierwszeństwa,
- procedura zgłoszenia,
- opis wynalazku i zastrzeżenia,
- rozpatrywanie wniosku,
- konsekwencje uzyskania ochrony,
- pomoc prawna w postępowaniu,
- zgłoszenie elektroniczne,
- opłaty.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP jest bez wątpienia postępowaniem administracyjnym, chociaż z natury swojej dotyczy spraw cywilnych (prawa podmiotowe na dobrach niematerialnych są regulowane prawem cywilnym). Jest to postępowanie administracyjne szczególne, w znacznym stopniu uregulowane odrębnie w stosunku do postępowania administracyjnego ogólnego, opisanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)³⁶.

Ocena wstępna dotycząca posiadania odpowiedniego przedmiotu ochrony

Każdy, kto chce wystąpić o ochronę swoich praw, musi najpierw ustalić, czy w ogóle te prawa posiada, i czy nadają się one do ochrony w ramach pewnego systemu ochrony praw podmiotowych zbudowanego przez ustawodawcę. Rozważyć należy więc w pierwszej kolejności, czy samodzielna ocena takiej sytuacji przez twórcę jest możliwa na gruncie obowiązującego stanu prawnego. Wynalazek, jako przedmiot ochrony, jest ujęty przez ustawodawcę w PWP następująco:

„**Art. 24.** Patenty są udzielane — bez względu na dziedzinę techniki — na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Art. 25. 1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

³⁶ Por. A. Szewc, dz.cyt., s. 213.

3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

4. Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie.

Art. 26. 1. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3.

Art. 27. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.”

Z kolei, regulacja dotycząca wzorów użytkowych jest zawarta w art. 94 PWP, który brzmi następująco.

„**Art. 94.** 1. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

2. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.”

Cechy, jakie powinno posiadać każde z omawianych dóbr, są uregulowane w ustawie w sposób kompletny i dość zrozumiały w warstwie semantycznej. Jest oczywiste, że użytkownik niebędący prawnikiem może uzyskać samodzielnie pewną podstawową wiedzę o zakresie pojęcia „wynalazek” i „wzór użytkowy”. Rozwinięcie pojęć „nowość”, „poziom wynalazczy”, „przemysłowa stosowalność” daje możliwość zweryfikowania, przynajmniej na ogólnym poziomie, oczekiwań, jakie ustawodawca stawia wobec wynalazku. Lektura wskazanych przepisów pozwala na uzyskanie przez zainteresowanego orientacji co do cech, jakie powinno posiadać rozwiązanie, aby nadawało się do opatentowania.

Regulacje wskazane wyżej są pochodną odpowiednich rozwiązań międzynarodowych i w tym zakresie nie zostawiają ustawodawcy krajowemu większej swobody.

Należy jednak zwrócić uwagę na inne zagadnienie. Dobra intelektualne są poddane różnym regulacjom prawnym, co było już przedmiotem prezentacji w tej pracy³⁷. Ochrona tych dóbr może być uzyskana przez różne systemy ochrony normatywnej: PA, PWP, ale także w ramach regulacji k.c. (por. zwłaszcza art. 23 i 24, dotyczące dóbr osobistych) i UZNK (por. zwłaszcza art. 11 dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa). Z natury rzeczy PWP nie zawiera „informacji” o równoległych systemach ochrony, ich zakresie, wadach i zaletach, ponieważ ustawa reguluje jedynie pewien wycinek ochrony dóbr niematerialnych. Jest jednak zrozumiałe, że konkretny wytwór może podlegać równolegle różnym systemom ochrony: wzór przemysłowy może być jednocześnie utworem prawa autorskiego, wynalazek można chronić przed opatentowaniem jako tajemnicę przedsiębiorstwa itd.

Ustawy nie informują jednak o innych rozwiązaniach prawnych niż przedmiot ich własnej regulacji. Z tego powodu byłoby bez wątpienia korzystne wprowadzenie, w ramach procedury postępowania o uzyskanie praw ochronnych, wstępnego etapu informacyjnego dotyczącego innych możliwości zabezpieczenia swoich praw, co jest na przykład wyraźnie sygnalizowane i wyjaśniane w praktyce brytyjskiej. Zrozumiałe jest przecież, że ujawnienie rozwiązania w ramach procedury zmierzającej do uzyskania patentu może przekreślić ochronę na przykład w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 UZNK). Dzieje się tak dlatego, że opisy patentowe są jawne, a informacje jawne nie mogą stanowić z natury rzeczy tajemnicy. Podmiot zgłaszający rozwiązanie musi być świadomy konsekwencji prawnych swojego kroku, także na gruncie innych mechanizmów ochrony. Powinien zdawać sobie sprawę z tego, że może chronić swoje dobra także w inny sposób niż poprzez uzyskanie patentu (prawa ochronnego). Nie ma możliwości przekazania tego rodzaju informacji w ustawie, ale można sobie wyobrazić odpowiedni mechanizm już na etapie zgłaszania wniosku.

Można w tym miejscu zasugerować utworzenie przez Urząd Patentowy mechanizmu informowania o zakresie i trybie innych niż związane z PWP procedur (mechanizmów) ochrony. Jeszcze na etapie przed zgłoszeniem twórca mógłby uzyskać informacje konieczne do ustalenia, czy posiadane przez niego dobra w ogóle powinny być chronione przez mechanizmy PWP, czy też powinien wybrać zupełnie inną ścieżkę, bardziej

³⁷ Co do związków regulacji polskiej z porozumieniem TRIPS i prawem europejskim, w tym co do niedoskonałości implementacji por. R. Skubisz, dz. cyt., s. 38–40.

odpowiadającą charakterowi wytworzonego dobra i jego własnym potrzebom. Jest to o tyle ważne, że z chwilą wejścia na drogę patentowania pewne zdarzenia stają się nieodwracalne (odnosi się to zwłaszcza do skutków ujawnienia rozwiązania)³⁸.

Wymagałoby to spojrzenia na rolę procedury patentowej i samego Urzędu Patentowego z nieco szerszej perspektywy, jako elementów szeroko rozumianej ochrony dóbr niematerialnych, służącej wzmacnianiu innowacyjności i prawidłowej eksploatacji tych dóbr. Przecież w sytuacji, gdy twórca zostanie poinformowany o nieracjonalności wyboru procedury patentowej, ale z jednoczesnym wskazaniem innej drogi ochrony swojego dobra, ostateczny efekt w postaci ekonomicznej „premię za pierwszeństwo” zostanie w pełni zrealizowany. Błędnie wybrana droga ochrony własności intelektualnej przyniesie szkody zarówno samemu zainteresowanemu, jak i straty w wymiarze ogólnospołecznym.

Twórca

Przyjmujemy, że podmiot wszczynający postępowanie ma subiektywne przekonanie, że jest w posiadaniu nadającego się do zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, będąc jego twórcą lub inną osobą uprawnioną do zgłoszenia w rozumieniu art. 11 PWP, i że wybiera drogę opisaną przez PWP jako optymalną dla uzyskania ochrony.

Należy teraz sprawdzić, jak wygląda możliwość samodzielnej weryfikacji prawdziwości przekonania co do autorstwa rozwiązania:

„**Art. 11.** 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy.

2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie.

3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

³⁸ Autorem znany jest przykład osoby, która zgłosiła do opatentowania swój wynalazek, nie mając w ogóle świadomości, że krok ten oznacza ujawnienie rozwiązania. Skutki, mimo uzyskania ochrony patentowej, były dla wynalazcy fatalne. Świadczy to nie tylko o braku jego własnej wiedzy prawnej, ale i o niezrozumieniu potrzeb i intencji klienta przez rzeczownika patentowego oraz przez Urząd Patentowy.

4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy.”

Regulacja art. 11 PWP jest przejrzysta. Twórca, to ten, kto dokonał wynalazku i ma w zasadzie wyłączone prawo jego zgłoszenia, a następnie uzyskania ochrony. Od tej zasady poczyniony jest jednak wyjątek, dotyczących tych sytuacji, w których wynalazek został wykonany „na zamówienie” w ramach jakiegoś stosunku prawnego, który przewidywał obowiązek lub przynajmniej możliwość wykreowania nowego rozwiązania. Takim stosunkiem prawnym może być np. umowa o pracę, umowa o dzieło itp. W takiej sytuacji ten, kto finansuje wykonywane prace, uzyskuje prawo do zgłoszenia i ochrony.

Omawiany przepis jest zrozumiały i, jak się wydaje, zbieżny z potocznym rozumieniem konsekwencji wykonania nowego rozwiązania w ramach stosunku zatrudnienia. Także konsekwencje uzyskania nowego rozwiązania w ramach współautorstwa nie powinny nasręczać wątpliwości u przeciętnego adresata normy.

Pierwszeństwo

Kolejnym etapem rozważań powinny być zasady dotyczące prawa pierwszeństwa. Regulacja jest w tym zakresie dość rozbudowana, a zagadnienie pierwszeństwa samo w sobie dość złożone. Wynika to z tego, że na gruncie prawa własności przemysłowej rozumienie „pierwszeństwa” ma niekiedy odmienną treść niż w języku potocznym. Regulacje prawne w tym zakresie są następujące:

„**Art. 13. 1.** Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, z zastrzeżeniem przepisów art. 14 i 15, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

2. Zgłoszenie uważa się za dokonane, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 4, w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

3. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Termin ten nie podlega przywróceniu.

4. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym zgodnie z ust. 3 został dostarczony oryginał.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie, o którym mowa w ust. 3; w takim przypadku zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe.

6. W przypadku gdy zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urząd Patentowy nie jest zobowiązany do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania. W takim przypadku, a także gdy przesłane zgłoszenie jest nieczytelne, nie powstaje skutek, o którym mowa w ust. 1.

7. Przez postać elektroniczną zgłoszenia należy rozumieć postać ustaloną przy przesyłaniu zgłoszenia przy zastosowaniu sieci telekomunikacyjnej lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, o ile nieczytelne są niektóre z części zgłoszenia, uważa się, że nie zostały one złożone. Przepisy art. 31 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

9. Urząd Patentowy powiadamia niezwłocznie zgłaszającego, przy użyciu takiego samego środka przekazu, że zgłoszenie przesłane telefaksem jest w całości lub części nieczytelne albo też zaszedł jeden z przypadków, o których mowa w ust. 6 lub 8, w przypadku gdy możliwe jest ustalenie adresu poczty elektronicznej lub tożsamości zgłaszającego i jego adresu oraz nie zagraża to bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331), i pozwalają na to względy techniczne użytego przez zgłaszającego środka przekazu.”

Komentując powyższe rozwiązania prawne, od razu można zgłosić pewne zastrzeżenia co do rygoryzmu regulacji w sytuacji nadesłania zgłoszenia telefaksem lub drogą elektroniczną. Kwestie dotyczące drogi elektronicznej są rozważane dalej. Jednak w tym miejscu trzeba zauważyć, że określenie „szkodliwe oprogramowanie” jest nieprecyzyjne i może wywoływać wątpliwości interpretacyjne. Wydaje się, że Urząd Patentowy powinien zadbać o zapewnienie sobie odpowiedniej ochrony przed oprogramowaniem, które sam określi jako szkodliwe i nie powinno to mieć nic wspólnego z kwestią prawidłowości zgłoszenia. Brak precyzji użytego w tym miejscu zwrotu jest o tyle szkodliwy, że sankcją arbitralnego ustalenia, że oprogramowanie użyte przez zgłaszającego było „szkodliwe”,

jest brak wywołania efektu zgłoszenia i wynikającego z niego pierwszeństwa. Tak poważne konsekwencje prawne nie powinny być wyciągane wobec zgłaszającego w oparciu o niejednoznacznie sformułowane wymagania ustawowe.

Kolejną kwestią, nad którą należy się zastanowić jest możliwość ewentualnego rozluźnienia regulacji wskazującej na brak możliwości przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3. Mimo że jest to termin dość długi, to jednak wydaje się, że mogą zaistnieć sytuacje jego przekroczenia bez winy zgłaszającego. Niestety, nie może on w takiej sytuacji liczyć na zniesienie negatywnych skutków niezawinionego uchybienia swoim obowiązkom. Jest to sytuacja o tyle zaskakująca, że praktycznie wszystkie procedury administracyjne i sądowe przewidują możliwość przywrócenia terminu w razie jego uchybienia (por. np. art. 58–60 k.p.a., art. 167 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego, dalej: k.p.c.). Jest to zresztą fragment szerszego zagadnienia, jakim jest wzajemna relacja pomiędzy postępowaniem przed Urzędem Patentowym a postępowaniem administracyjnym uregulowanym w k.p.a. Zwłaszcza w przypadku terminów procesowych zagadnienie jest niezwykle skomplikowane. Omawiane tu rozwiązanie jest o tyle nieracjonalne, że nie można ustalić, jakie wartości miałyby stać za wprowadzeniem większego rygoryzmu w zakresie uchybienia terminowi w postępowaniu o uzyskanie patentu niż w przypadku zwykłego postępowania administracyjnego lub cywilnego sądowego³⁹.

Jeżeli założeniem systemu udzielania ochrony dobrom niematerialnym jest zwiększenie skuteczności ochrony i liczby osób, które z tej ochrony będą korzystały, to powinno się za wszelką cenę dążyć do utrzymania skuteczności podjętych kroków, a nie do sztywnej formalizacji procedur, w tym zgłoszenia. Jest to rozwiązanie o tle niebezpieczne, że w powszechnej świadomości istnieje przekonanie, że co do zasady uchybione terminy do dokonania czynności urzędowych mogą być, w usprawiedliwionych przypadkach, przywracane.

„**Art. 14.** Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru

³⁹ Problematyka terminów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP została szczegółowo przedstawiona przez A. Szewca, dz. cyt., s. 218–220.

przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

- 1) 12 miesięcy — w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;
- 2) 6 miesięcy — w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Art. 15. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Art. 16. Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, będący przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia, był wcześniej wystawiony na wystawie i korzystał, od dnia wystawienia do dnia zgłoszenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej w Konwencji paryskiej, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, o którym mowa w art. 14, oraz początek przewidzianych tam terminów do dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym oznacza się według daty wystawienia tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wystawie.

Art. 17. 1. Pierwszeństwo, o którym mowa w art. 14 i 15 (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Art. 18. Jeżeli zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje każdej z tych osób.

Art. 19. 1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).

2. Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa może być tylko zgłoszenie spełniające wymagania określone w ustawie, jako dające podstawę do uznania go za dokonane.”

Należy tu przypomnieć także konsekwencje, jakie płyną z treści art. 25 ust. 3 i art. 35 PWP. Zgłoszenie powoduje, że informacje zawarte w opisie patentowym stają się (z chwilą ogłoszenia) częścią stanu techniki. Powoduje to zagwarantowanie zgłaszającemu przynajmniej tego, że nikt inny nie będzie mógł zastrzec praw wyłącznych do rozwiązania. Trudno jest ustalić, czy ten efekt wszczęcia postępowania jest zrozumiały dla przeciętnego adresata normy. Wydaje się, że także i to powinno być przedmiotem informacji udzielonej przy wypełnieniu zgłoszenia patentowego.

„Art. 25. 3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Art. 35. 1. Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

2. (skreślony).

3. (skreślony).

4. Zgłaszający obowiązany jest w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać tłumaczenie dowodu, o którym mowa w ust. 1, na język polski lub na inny język, jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej lub przepisów, o których mowa w art. 4.

5. Urząd Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono tłumaczenia, o którym mowa w ust. 4.

6. Zgłaszający, który nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia bądź wystawienia wynalazku dokonanego przez inną osobę, powinien w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać oświadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

Kwestia pierwszeństwa jest niejednokrotnie kluczowa w procesie uzyskiwania praw wyłącznych, a jednocześnie zwrot ten ma dość jednoznaczną treść w języku potocznym. Regulacja PWP nadaje mu

jednakże specyficzny, odmienny od codziennego charakter, wiążąc je ze wskazanymi w cytowanym wyżej przepisie przesłankami. Można mieć uzasadnione wątpliwości co do tego, czy osoba nieposiadająca wykształcenia prawniczego potrafi samodzielnie ustalić zakres tak zbudowanego pojęcia pierwszeństwa, zwłaszcza jeżeli ma to być pierwszeństwo inne, niż wynikające z samego zgłoszenia do Urzędu Patentowego⁴⁰. Jest to skomplikowane, zwłaszcza w przypadku oceny skutków ujawnienia, publikacji, prezentacji na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. Ustalenie, jakie wystawy dają prawo do zachowania pierwszeństwa i jak należy się zachować dla zachowania tego prawa, nie jest proste. Informacja, jaka znajduje się w tym zakresie na stronie internetowej Urzędu Patentowego, jest jasna, ale tylko dla osoby posiadającej odpowiednią wiedzę prawną. Nie wydaje się jednak, by była wystarczająco zrozumiała dla innych użytkowników.

Kwestia ta ma duże znaczenie praktyczne. Uzyskanie pierwszeństwa uniemożliwia postawienie twórcy zarzutu braku nowości rozwiązania, zabezpieczając jego dalsze prawa w postępowaniu o uzyskanie praw wyłącznych. Z kolei ujawnienie wynalazku przy braku konsekwencji tego zdarzenia, równoważnych do zgłoszenia, np. na wystawie, jeżeli nie daje ono uprawnień, o których mowa w art. 15 PWP, lub w inny sposób niegwarantujący pierwszeństwa, prowadzi do utraty waloru nowości i w konsekwencji trwale uniemożliwia uzyskanie ochrony patentowej.

Trudno jednakże wyobrazić sobie zmiany stanu prawnego w taki sposób, aby tego typu niepożądane skutki nie mogły nastąpić. Ustawa reguluje te skomplikowane i wymagające międzynarodowej „synchronizacji” kwestie dość jasno i w granicach maksymalnej precyzji, na jaką może sobie pozwolić ustawodawca w akcie tej rangi. Ciężar dotarcia z właściwym przekazem do użytkownika, niebędącego wykształconym prawnikiem, spada więc na stronę informacyjną o treści prawa. Należy zadbać, aby osoby zainteresowane z łatwością mogły dowiedzieć się o sposobie zachowania pierwszeństwa. Konieczne jest, aby wiedza o zasadach zachowania pierwszeństwa była wyeksponowana na możliwie wczesnym etapie procedowania, tak by nie zniweczyć procedury uzyskania patentu.

Duże znaczenie dla problematyki uzyskania ochrony ma także świadomość skutków ujawnienia rozwiązania. Ujawnienie w warunkach

⁴⁰ Szczegółowo co do określania pierwszeństwa por. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 198 i nast.

innych niż wystawa opisana w art. 15 PWP powoduje trwałą niemożliwość uzyskania praw wyłącznych. Świadomość tego rodzaju konsekwencji powinna istnieć zwłaszcza u osób prowadzących działalność naukowo-badawczą, które niejednokrotnie pozostają pod presją konieczności publikowania wyników swoich prac. Ważne jest jednak, by presja ta nie prowadziła do ujawnienia możliwych do zastrzeżenia rozwiązań przed uzyskaniem uprawnień z tytułu pierwszeństwa.

Obecna konstrukcja postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym nie daje możliwości większego oddziaływania przez ten urząd na zachowanie przez zainteresowanych praw z pierwszeństwa. Nie przewiduje się na przykład obowiązku informowania o skutkach ujawnienia, choćby w przypadku złożenia niekompletnego zgłoszenia wniosku patentowego. Wydaje się jednak, że problem nie leży w rozwiązaniach *stricte* prawnych, lecz raczej w praktyce działania urzędu. Doskonałym przykładem jest tu przyciągające uwagę ostrzeżenie o skutkach zbyt wczesnego ujawnienia, jakie zawiera strona internetowa brytyjskiego urzędu. Konieczne jest, z inicjatywy organów administracji, a nie samych zainteresowanych, forsowanie świadomości nieodwracalnych skutków utraty pierwszeństwa i sytuacji, w których może do tego dojść.

3.2. Opis procedury zgłoszenia wynalazku ze wskazaniem potencjalnych barier

Zgłoszenie

Każdy uprawniony może dokonać zgłoszenia wynalazku samodzielnie. Jest to możliwe zarówno w formie pisemnej, jak i poprzez niektóre środki porozumiewania na odległość (telefaks, droga elektroniczna). Zgłoszenie jest podstawowym zdarzeniem pozwalającym na określenie prawa pierwszeństwa. Oczywiście skutki wywoła jedynie zgłoszenie dokonane prawidłowo — stąd wielkie znaczenie regulacji opisującej sposób i zakres dokonania zgłoszenia:

„**Art. 31.** 1. Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

- 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
- 2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;
- 3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
- 4) skrót opisu.

2. Zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 1, powinno także zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

3. Zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnątrz na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.

4. Urząd Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich części, o których mowa w ust. 3. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu.

5. Urząd Patentowy, jeżeli stwierdzi, że zgłoszenie wynalazku nie zawiera rysunków, na które w zgłoszeniu powołuje się zgłaszający, wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyłe powołania się na rysunki, do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego rysunku.

Art. 32. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu.

Art. 36. Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione w art. 31, 32

i 35 dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu. Wszystkie części zgłoszenia mogą być złożone w jednym egzemplarzu, z wyjątkiem opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych, rysunków oraz skrótu opisu, składanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzebą postępowania oraz ujednolicenia dokumentacji.”

Szczegółowa treść zgłoszenia i podania zgłoszenia opisana jest w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, co jest całkowicie zrozumiałe, choćby ze względu na szczegółowość regulacji oraz zmieniające się praktyczne możliwości przesyłania wszelkiego rodzaju informacji. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych⁴¹ reguluje te kwestie następująco..

„§ 4. 1. Zgłoszenie wynalazku, oprócz elementów wymienionych w art. 31 ust. 1 ustawy, powinno obejmować w szczególności:

- 1) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
 - 2) poświadczenie, o którym mowa w art. 93⁶ ust. 1 ustawy,
 - 3) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
 - 4) pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
2. Wraz z dowodem pierwszeństwa należy złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 5. 1. Podanie zgłoszenia wynalazku powinno zawierać co najmniej:

- 1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,
- 2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
- 3) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu głównego,
- 4) tytuł wynalazku,

⁴¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Dz.U. Nr 102 poz. 1119.

- 5) nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
- 6) wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
- 7) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Podanie, o którym mowa w ust. 1, może również zawierać:

- 1) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
- 2) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
- 3) spis załączonych dokumentów.”

Wykaz czynności koniecznych do prawidłowego dokonania zgłoszenia nie jest nadmiernie złożony. Trudno dopatrzeć się w regulacji prawnej oczekiwań zbędnych czy nadmiernie skomplikowanych. Dla osoby, która samodzielnie dokonała wynalazku, przygotowanie wszystkiego, co niezbędne do prawidłowego dokonania zgłoszenia nie powinno nastroczać dużych trudności. Warstwa semantyczna przepisów jest także dość przejrzysta.

Ze względu na to, że postępowanie jest jednak poddane dość rozbudowanym rygorom formalnym, wskazane byłoby stworzenie swego rodzaju check-listy, która pozwoliłaby każdemu przygotowującemu zgłoszenie na upewnienie się, że wszystkie elementy zgłoszenia zostały już opracowane i przygotowane. Mogłoby to być odpowiedzi na pytań, które prowadziłyby przygotowującego zgłoszenie do kolejnych czynności, np.:

- pytanie: „Czy jesteś twórcą wynalazku?”,
- odpowiedź: „Tak” — przechodzisz do kolejnego punktu,
- odpowiedź: „Nie” — pytanie: „Wskaż, z czego wynika twoje prawo do zgłoszenia wynalazku?”.

W tym ostatnim przypadku oczywiście należy dodać zakładkę pomocy, wyjaśniającą, w jakich sytuacjach można zgłosić cudzy wynalazek, jak należy udokumentować swoje uprawnienie, jak wykazać, że osoba, która przygotowuje wniosek nie jest pełnomocnikiem itd.

Trzeba pamiętać, że dla osoby niebędącej prawnikiem szereg sformułowań używanych przez ustawę ma znaczenie potoczne, odbiegające od znaczenia w języku prawnym. Sformułowania: „uprzednie pierwszeństwo”, „siedziba”, „podstawa prawa” mają swoje znaczenie

nadane przez system prawa, nieznane niewykwalifikowanemu użytkownikowi. Dlatego należy zadbać o jasne i proste wyjaśnienie zakresu tych pojęć na etapie wypełniania dokumentów zgłoszenia. Istniejące na stronie Urzędu Patentowego formularze nie oferują w tym zakresie dużej pomocy. Są one przygotowane pod kątem osoby dobrze zorientowanej w procedurze, a nie dla przeciętnego niewyedukowanego prawnie użytkownika.

Brak jest dobrze przygotowanego systemu pomocy, który już na etapie rozważania drogi ochrony dobra niematerialnego dawałby możliwość wyjaśnienia pewnych pojęć. Bez niego aplikujący skazany jest w wielu przypadkach na konieczność korzystania z fachowej pomocy prawnej albo na popełnianie błędów i pomyłek, w najlepszym przypadku prowadzących do wydłużenia postępowania i zbędnej pracy urzędników Urzędu Patentowego. Nie można także zapominać o tym, że zderzenie ze specjalistycznym słownictwem prawniczym, bez prostego systemu pomocy i wyjaśniania podstawowych pojęć, może mieć skutki zniechęcające do kontynuowania dalszego procedowania.

Obecnie obowiązujący system spełnia formalne przesłanki poprawności, zgodności z przyjętym prawem międzynarodowym — nie spełnia jednak przesłanki prostoty i nieograniczonej dostępności dla niewykształconego (pod względem prawnym) użytkownika. Poważnym wyzwaniem byłoby podjęcie prac nad „otwarcie” procesu dla użytkownika niemającego wiedzy prawnej i takie jego zaprojektowanie, by zachęcał do samodzielnego zweryfikowania możliwości uzyskania ochrony prawnej dóbr niematerialnych. Brak jest ścieżki samodzielnego weryfikowania pojęć „rozwiązanie”, „nowość”, „pierwszeństwo” itp. przez osoby po prostu ciekawe tego, jaki jest efekt ich działalności z punktu widzenia prawa własności przemysłowej. Pomijając już użyteczność dla samych użytkowników, takie narzędzia odciążają urząd od konieczności zajmowania się, przynajmniej częściowo, wnioskami ewidentnie niezaskładującymi na pozytywne rozpatrzenie albo zawierającymi elementarne błędy pojęciowe.

Opis wynalazku i zastrzeżenia patentowe

Prawidłowy opis wynalazku i odpowiednio ujęte zastrzeżenia patentowe stanowią kluczowy problem procesu nabywania ochrony. Zły opis nie pozwala na procedowanie przez Urząd Patentowy, wadliwe zastrzeżenia grożą pominięciem pewnych zakresów ochrony. Wymagana jest tu uwaga i świadomość dotycząca celu dokonywanych czynności. Nie ulega wątpliwości, że prawidłowe dokonanie opisu i zastrzeżeń

patentowych wymaga wiedzy i doświadczenia, zarówno prawnego, technicznego, jak i znajomości praktyki Urzędu Patentowego. Regulacje prawne przedstawiają się następująco:

„**Art. 33.** 1. Z zastrzeżeniem art. 93⁶ ust. 1, opis wynalazku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.

2. (skreślony).

3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób związły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej. Przepis art. 93⁶ ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3¹. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które powinny przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych zgodnie z art. 34 w jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.

4¹. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych powinno być wyraźnie przedstawione w zgłoszeniu.

5. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, powinien zawierać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu. Przepis art. 93⁶ ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2, powinny w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami patentowymi, odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. Zgłoszenie może zawierać

kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielona jedna od drugiej.”

Artykuł 33 ust. 1 PWP zawiera jasno sformułowane wymagania dotyczące opisu patentowego. Jak się wydaje, twórca nie powinien mieć problemów z ich spełnieniem. Istotą rzeczy jest to, by na podstawie opisu można było zrozumieć sposób działania wynalazku oraz go odtworzyć. Pojawia się oczywiście pytanie, czy zainteresowany jest w stanie przełożyć te wymagania na konsekwencje prawne dotyczące zbyt wąskiego lub zbyt szerokiego opisu patentowego. Bez doświadczenia w praktyce ochrony własności przemysłowej może to być dyskusyjne⁴².

Sporządzenie opisu patentowego może być problematyczne dla osób, które nie dokonały wynalazku w ramach pewnej systematycznej działalności, lecz niejako „intuicyjnie”, nie posiadając wiedzy technicznej. Można sobie wyobrazić na przykład sytuację kogoś, kto nie potrafi wykonać koniecznego do opisu rysunku technicznego w powszechnie wymaganych standardach. Ustawa nie zawiera żadnego rozwiązania tego rodzaju sytuacji. Urząd Patentowy także nie oferuje tu pomocy.

Brak samodzielnych umiejętności wystarczających do opracowania zgłoszenia powinien skłonić do skorzystania z pomocy rzecznika patentowego, niemniej, o czym dalej będzie jeszcze mowa, nie zawsze jest to proste. Czasami konieczność poszukiwania tego rodzaju profesjonalnego pełnomocnika może stanowić barierę hamującą dążenie do zagwarantowania ochrony własności przemysłowej. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby Urząd Patentowy sam prowadził odpowiedniego rodzaju doradztwo albo pomoc w tym zakresie. Nie ma wprawdzie takiego ustawowego obowiązku, ale także i nie ma tu żadnych zakazów. Przeszkodą jest tu zapewne ściśle administracyjny charakter urzędu i poddanie jego działania procedurze administracyjnej — skoro nie przewiduje ona takich działań jak pomoc w sporządzaniu opisu patentowego, to brak „podstawy prawnej” do ich podejmowania.

Dalsze regulacje prawne wykraczają jednakże poza samo zapewnienie neutralności urzędu i nakładają na wynalazcę pewne wymagania, które mogą stanowić dla niego poważne obciążenie. Nie do końca wiadomo, dlaczego zgłaszający ma podawać Urzędowi Patentowemu „znany mu stan

⁴² Dobrego przykładu dostarcza tu zagadnienie tzw. częściowej ochrony wynalazków, czyli sytuacja, w której naruszciciel wykorzystuje jedynie część zastrzeżeń — ale nie wszystkie. Może to być konsekwencją błędnego zbudowania samych zastrzeżeń, które wykraczają poza istotę chronionego rozwiązania — por. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, dz. cyt., s. 57–58.

techniki” (§ 6 pkt 3 rozporządzenia). Wymaga to podawania informacji, które nie są wiążące dla urzędu, który przecież i tak będzie musiał wykluczyć to, że zgłoszone rozwiązanie należy do stanu techniki. W postawionym tu wymaganiu widać wyraźnie konsekwencje poddania procedury ogólnej koncepcji postępowania administracyjnego, które wymaga wykazania określonego stanu faktycznego dla uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej (aby uzyskać prawo jazdy, należy wykazać się odpowiednimi umiejętnościami, aby uzyskać zameldowanie, trzeba wykazać tytuł do lokalu itp.). Jest to chyba fałszywe założenie w przypadku patentowania wynalazków, zwłaszcza jeżeli przyjąć, że w interesie publicznym jest wzmacnianie innowacyjności gospodarki. Założenie, że tylko sam twórca chce uzyskać korzyść z opatentowania wynalazku i dlatego musi wykazać nowość rozwiązania, jest niepełne — w interesie ogółu leży wzmacnianie pozycji twórców i dlatego nie należy obciążać ich ciężarami dowodowymi podobnymi dla innych postępowań administracyjnych. Zapewnienie ochrony dobrom własności przemysłowej ma znaczenie w kontekście dobra publicznego, a nie tylko dobra prywatnego samego wynalazcy.

Ponadto wskazane wyżej wymaganie jest o tyle nieracjonalne, że przecież istotą postępowania przed urzędem jest właśnie badanie stanu techniki i ocena nowości rozwiązania, a zgłaszane w tym zakresie oświadczenia samego twórcy nie są wiążące. Być może zasadne byłoby przekonstruowanie tego wymagania w uprawnienie do prezentacji stanu techniki, które dawałoby twórcy na przykład prawo do skorzystania z szybszej ścieżki patentowania.

Podobnie jak i na etapie budowania opisu, autor niejednokrotnie będzie wymagał wsparcia i pomocy przy ustalaniu nowości — ustawa nie przewiduje tu jednak żadnej aktywności Urzędu Patentowego. Jak się wydaje, należy zastanowić się nad tym, jak uniknąć sytuacji, w której autor wynalazku, nie potrafiąc we własnym zakresie przejść tego etapu postępowania, zrezygnuje z uzyskania ochrony. Jest to kwestia zmiany generalnego podejścia do zagadnienia. Obecnie ustawa podchodzi do niego następująco: „jeśli chcesz uzyskać ochronę patentową na swój wynalazek, musisz zrealizować określony tok czynności”. Pożądane byłoby natomiast podejście: „jeśli posiadasz nowe rozwiązanie, ocenimy, jaki ono ma charakter i pokażemy ci, co zrobić, by je chronić”. Wymagałoby to stworzenia procedur oceniających, choćby takich, jak w prezentowanym przykładzie szwedzkiego Urzędu Patentowego.

Zastrzeżenia patentowe stanowią wyznacznik zakresu ochrony patentowej dla rozwiązania [Nowińska, Promińska, du Vall, 2011]. Opis wskazuje na to, na czym polega wynalazek, zastrzeżenia natomiast na to, co jest chronione. Regulacja prawna jest jasna i lapidarna. Należy jednak uznać, że konieczne jest zawsze ustalenie, czy twórca zdaje sobie sprawę z konsekwencji prawidłowego sformułowania zastrzeżenia patentowego. Trzeba także mieć pewność, że twórca zdaje sobie sprawę z niemożliwości zastrzeżenia samej idei, lecz jedynie konkretnego rozwiązania. Problem w tym, że opis patentowy pokazuje, na czym polega rozwiązanie, a zastrzeżenie patentowe wyczerpuje uzyskaną ochronę dla wcześniej opisanego rozwiązania. Opis jest jawny i dostępny dla każdego — błędnie ujęte zastrzeżenia patentowe prowadzą więc do katastrofalnego, z punktu widzenia ochrony, skutku, polegającego na ujawnieniu idei, ale bez możliwości zachowania wyłączności dla rozwiązań na niej opartych. Skutek ten polega na tym, że ujawnia się rozwiązanie, jednocześnie pozbawiając je właściwego zakresu ochrony patentowej.

Nasuwać się tu pewne wnioski. Ustawa jest sformułowana prawidłowo. Trudno wymagać bardziej precyzyjnego zbudowania przepisu. Z drugiej strony samo postępowanie powinno być przeprowadzone tak, by osoba zgłaszająca wynalazek rozumiała, jakie są konsekwencje jej działań. Być może wskazane byłoby wprowadzenie obowiązku pouczeń ze strony Urzędu Patentowego, dotyczących konsekwencji przyjęcia drogi ochronnej w postaci zastrzeżenia patentowego. Regulacja prawna powinna uwzględniać wykorzystywanie rozwiązań ochronnych przez osoby o odpowiednim poziomie umiejętności technicznych, ale i przez te, które mają niski poziom wiedzy prawniczej. Wymaga to bardziej zmiany procedury i praktyki niż treści art. 33 PWP. Zachowują tu aktualność uwagi o charakterze postępowania poczynione przy okazji opisu patentowego. Niezbędne jest także wprowadzenie obowiązku informowania o innych możliwych sposobach ochrony dóbr niematerialnych, jak chociażby poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa. W interesie publicznym jest to, by negatywna decyzja dotycząca prezentowanego rozwiązania (np. ze względu na zbyt duży stopień jego ogólności) nie prowadziła do błędnego przekonania, że zaprezentowane dobro niematerialne w ogóle nie podlega ochronie prawnej.

Stawianie zbyt wysokich wymagań wobec osoby zgłaszającej, zarówno w aspekcie technicznego opisu wynalazku, jak i precyzyjnego ujęcia zastrzeżeń, może prowadzić do negatywnych konsekwencji w wymiarze ogólnym. W szczególności do narastania powszechnego przekonania, że dokonanie zastrzeżenia patentowego jest bardzo trudne, wymaga bardzo

dużej wiedzy i ogromnych starań, ale i do wniosku, chyba jeszcze bardziej szkodliwego, że uzyskanie ochrony niewiele daje, bo wskutek złe dokonanych zastrzeżeń uzyskana ochrona okazuje się niejednokrotnie „dziurawa”.

Wymagania ustawowe są rozwinięte szczegółowo w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 93 PWP (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Dz. U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.), którego zadaniem jest sprecyzowanie treści ustawy w zakresie treści zgłoszenia. Należy przytoczyć niektóre jego przepisy:

„§ 6. 1. Opis wynalazku, zwany dalej „opisem”, powinien w kolejności określać:

- 1) tytuł wynalazku, który będzie jednoznacznie formułować przedmiot wynalazku w odniesieniu do podanych w opisie i w zastrzeżeniach patentowych cech technicznych rozwiązania; nie może on zawierać nazw fantazyjnych i imion własnych ani sformułowań odnoszących się bezpośrednio do zalet bądź nowych cech wynalazku,
- 2) dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek,
- 3) stan techniki, znany zgłaszającemu i przydatny do zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego nowości i poziomu wynalazczego, do poszukiwań w stanie techniki związanym z wynalazkiem i do badania wynalazku; zaleca się, aby w tej części opisu przytaczać także dane bibliograficzne publikacji dotyczących stanu techniki; dopuszcza się zobrazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych arkuszach z zaznaczeniem, że dotyczą one stanu techniki,
- 4) wynalazek, ujawniając go, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno jego istota, jak i całe rozwiązanie były zrozumiałe w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku; jeżeli ujawnienie wynalazku z zakresu biotechnologii nie może być dostatecznie dokonane w opisie, należy dodatkowo powołać się na zdeponowany materiał biologiczny, wskazując co najmniej nazwę i siedzibę instytucji, w której złożono depozyt, i nadany przez tę instytucję numer jego przyjęcia, albo wskazać na powszechną dostępność materiału biologicznego,
- 5) ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki,
- 6) figury rysunków, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,

- 7) szczegółowo co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku, z powołaniem się na rysunki, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
- 8) zastosowanie wynalazku, jeżeli nie wynika to jasno z innych części opisu lub z charakteru wynalazku.

1a. Forma i układ opisu, określone w ust. 1, mogą być zmienione, jeżeli pozwoli to na lepsze zrozumienie wynalazku i bardziej zwarte jego przedstawienie.

2. Opis nie może zawierać treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo określających cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada, a także określeń fantazyjnych i imion własnych.

3. Do opisu w zgłoszeniu o uzyskanie patentu, o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanym dalej „zgłoszeniem dodatkowym”, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 1a i 2, jednakże część opisu określona w ust. 1 pkt 3 powinna przedstawiać wynalazek będący przedmiotem patentu głównego oraz podawać numer patentu głównego (numer zgłoszenia).

§ 7. 1. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie powinny podawać, jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one też zawierać sformułowań mających charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W zastrzeżeniu patentowym nie należy podawać cech, które nie zostały przedstawione w opisie.

3. Jeżeli, uwzględniając złożoność wynalazku, zgłaszający sformułował więcej niż jedno zastrzeżenie, zastrzeżenia te powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi.

§ 9. Jeżeli, ze względu na przedmiot wynalazku, zredagowanie zastrzeżenia patentowego zgodnie z § 8 ust. 1–3 byłoby utrudnione:

- 1) treść zastrzeżenia patentowego może być ograniczona do podania cech technicznych zastrzeganego wynalazku, które wyróżniają go spośród innych rozwiązań ze stanu techniki w rozumieniu art. 25 ust. 2 i 3 ustawy,
- 2) w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy związku chemicznego, w zastrzeżeniu można poprzestać na określeniu jego struktury chemicznej, a jeżeli zgłoszenie dotyczy wynalazku biotechnologicznego na określeniu sekwencji nukleotydów oraz aminokwasów lub na powołaniu się na zdeponowany materiał

biologiczny, ze wskazaniem instytucji, w której złożono depozyt, i nadany przez tę instytucję numer jego przyjęcia.

§ 10. 1. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, powinny przedstawiać przedmiot wynalazku w tylu ujęciach, ile stosownie do jego złożoności jest potrzebne do zrozumienia wynalazku w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami patentowymi. Poszczególne figury na rysunkach mogą obejmować przekroje i określone części przedmiotu wynalazku.

2. Jeżeli charakter wynalazku pozwala na jego zobrazowanie za pomocą rysunków, a nie są one niezbędne do zrozumienia wynalazku, to zgłaszający może włączyć rysunki do zgłoszenia.

3. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4, chemiczne wzory strukturalne, jeżeli zostały przedstawione na odrębnych arkuszach, uważa się za rysunki. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o figurach, należy przez to rozumieć także poszczególne chemiczne wzory strukturalne, oznaczone jako wzór.

4. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, zwany dalej „skrótom”, obok treści określonej w art. 33 ust. 5 ustawy, powinien zawierać także:

- 1) wskazanie instytucji, w której złożono depozyt, i nadanego przez tę instytucję numeru jego przyjęcia, w celu należytego ujawnienia wynalazku — jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowany materiał biologiczny,
- 2) wzór chemiczny — jeżeli wymaga tego przedmiot wynalazku, który spośród wszystkich wzorów zawartych w zgłoszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umieszczenie w skrócie więcej niż jednego wzoru strukturalnego; wzory strukturalne mogą być narysowane na oddzielnym arkuszu dołączonym do skrótu.

2. Skrót powinien podawać numer tej figury rysunku, która spośród figur znajdujących się w zgłoszeniu najlepiej obrazuje wynalazek. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wskazanie więcej niż jednej figury rysunku.

3. Skrót powinien być zwięzły i nie przekraczać 1/3 strony formatu A4. Skrót nie powinien zawierać stwierdzeń co do zalet i wartości wynalazku ani informacji i przewidywań co do stosowania wynalazku w określonym miejscu, czasie lub przez określone osoby. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Po każdej z głównych cech technicznych wynalazku, wymienionych w skrócie i zobrazowanych za pomocą wskazanej figury rysunku, powinny być umieszczone w nawiasie oznaczenia odsyłające do tej figury.

5. Urząd Patentowy może dokonać korekty skrótu w celu dostosowania go do wymagań określonych w ust. 1–4 lub usunięcia oczywistych pomyłek i błędów gramatycznych, jeżeli nie jest to połączone z potrzebą dokonania znaczących zmian w tekście skrótu. Do celów ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku może być również dokonana korekta tytułu wynalazku w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 12. Terminologia i oznaczenia powinny być jednolite w całym zgłoszeniu i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz powszechnie przyjętą praktyką.

§ 13. 1. Opis, zastrzeżenia i rysunki powinny być złożone w trzech egzemplarzach, skrót opisu w dwóch, pozostałe części zgłoszenia — w jednym egzemplarzu.

2. Opis oraz zastrzeżenie powinny być podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika.”

Dalsze regulacje szczegółowe zawierają dwa kolejne załączniki do rozporządzenia.

Niestety, należy stwierdzić, że sposób sformułowania rozporządzenia wykonawczego nie jest pomocny dla zgłaszającego. Rozporządzenie jest napisane zdecydowanie pod kątem specjalisty — rzecznika patentowego, a nie przeciętnego użytkownika. Co gorsza, wydaje się, że niektóre postanowienia rozporządzenia wykraczają poza delegację ustawową. Przecież wymaganie, aby zgłaszający podał np. bibliografię lub korzystne skutki wynalazku, nie jest oparte o treść ustawy (pomijając już to, że ustawowa definicja wynalazku w ogóle nie stawia ocenianego i nieprecyzyjnego wymagania, by był on „korzystny”). Akty wykonawcze do ustaw nie mogą, zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji, wykraczać poza delegację ustawową, mogą jedynie służyć wykonaniu ustawy. Niedopuszczalne jest nakładanie w rozporządzeniu wykonawczym obowiązków nieznanych w ustawie, prowadzi to bowiem do powstania normy samoistnej, niestanowiącej wykonania delegacji ustawowej — a taka norma w ogóle nie mieści się w źródłach prawa obowiązującego. Bez wątplenia wskazanie bibliografii jest ułatwieniem dla urzędu, ale nie jest dla niego wiążące i nie zwalnia z obowiązku samodzielnego zbadania stanu techniki. Co więcej, wydaje się, że twórca powinien ograniczyć się do prawidłowego zaprezentowania rozwiązania, a nie do przedstawienia wywodów doktrynalnych dotyczących swojej pracy.

Konieczność prezentacji „korzystnych skutków wynalazku” jest nie tylko obowiązkiem wykraczającym poza delegację ustawową, wprowadzającym kolejną przesłankę patentowania, nieznaną ustawie. Jest także sprzeczna z cechami wynalazku, zawartymi w art. 24 PWP⁴³. Od wynalazku wymaga się jedynie, by był nowy, posiadał poziom wynalazczy i nadawał się do przemysłowego stosowania. Nie ma natomiast znaczenia to, czy wynalazek jest korzystny dla dziedziny techniki, w której został dokonany. Samo zresztą pojęcie „korzyści” jest przecież niedookreślone. W tym zakresie należy uznać, że rozporządzenie wykonawcze wykracza poza delegację ustawową i stawia wobec zgłaszającego wymagania bez należytej podstawy prawnej⁴⁴.

Rozporządzenie wykonawcze nie realizuje postulatów, jakie przedstawiono wyżej wobec praktyki zgłaszania wynalazków. Jest nastawione na ułatwienie pracy Urzędowi Patentowemu, a nie na usprawnienie procesu zgłoszenia wynalazku dla samego twórcy. Procedura zgłoszenia jest nadmiernie sformalizowana i skomplikowana, do czego w przeważającej mierze przyczynia się rozbudowana i skomplikowana treść rozporządzenia wykonawczego. Rozporządzenie powinno być przebudowane w kierunku stworzenia „mapy drogowej” dla budującego zgłoszenie. Ze względu na jego wykonawczy charakter musi być napisane językiem użytecznym dla każdego zainteresowanego w uzyskaniu ochrony, tak by nawet na etapie pracy nad rozwiązaniem mógł przygotować się do spełnienia wymagań przyszłego zgłoszenia.

Rozpatrywanie wniosku — skutki zgłoszenia

Prawidłowo i kompletnie dokonane zgłoszenie pozwala na wszczęcie właściwej procedury przez Urząd Patentowy. Ustawa reguluje to następująco:

„**Art. 43.** 1. O zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

⁴³ Co do pojęcia wynalazku por. M. du Vall [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012, s. 242 i nast.

⁴⁴ Być może autorzy rozporządzenia w jakiś sposób wiązali pojęcie „korzyści” z przesłanką „przemysłowej stosowności” — niemniej trudno w takim przypadku zrozumieć sens zmiany terminologii. Co do istoty przemysłowej stosowności i niebezpieczeństw dokonywania ocen dotyczących „przydatności” wynalazku por. M. du Vall [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012, s. 335 i nast.

2. Nie ogłasza się o zgłoszeniu, jeżeli:

- 1) dotyczy ono wynalazku tajnego;
- 2) przed terminem ogłoszenia wydana została decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w razie ustania przyczyn uzasadniających nieogłaszanie o zgłoszeniu wynalazku, Urząd Patentowy dokona ogłoszenia niezwłocznie po wszczęciu lub wznowieniu postępowania w sprawie.

Art. 44. 1. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku. Osoby te mogą do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

2. W opisie zgłoszeniowym zamieszcza się zmiany zastrzeżeń patentowych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku.

Art. 47. 1. Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy przekazuje je zgłaszającemu.”

Szczegóły postępowania są opisane w omawianym wcześniej rozporządzeniu wykonawczym. Wiedza zgłaszającego o sposobie dokonywania ocen w toku procedowania przez Urząd Patentowy jest konieczna w celu podjęcia decyzji o przyjęciu drogi patentowania jako właściwego narzędzia ochrony dobra niematerialnego. Procedura ta decyduje o metodzie sporządzenia wniosku, a zwłaszcza opisu. Świadomość kroków, jakie muszą być dokonane w ramach tej procedury może decydować o wyborze pomiędzy ochroną rozwiązania jako wynalazku albo jako wzoru użytkowego. Można jednak założyć, że w przypadku dokonania prawidłowego wyboru dotyczącego metody ochrony rozwiązania, a następnie prawidłowego skonstruowania zgłoszenia, opisu i zastrzeżeń, ta część regulacji ma mniejsze znaczenie dla zainteresowanych.

Można jedynie zauważyć, że zainteresowani powinni być przed złożeniem wniosku (zwłaszcza, jeśli działają bez pełnomocnika) jednoznacznie informowani o ogłoszeniu oraz powszechnej dostępności

opisu — tak by uniknąć możliwych nieporozumień, wywołanych niewiedzą o tych aspektach procedowania Urzędu Patentowego.

Jak już wcześniej wspomniano, procedura nie zawiera żadnych obowiązków ani możliwości wspierania pozycji zgłaszającego przez Urząd Patentowy. Jest to typowa procedura administracyjna, w której urząd rozpatruje wniosek petenta w celu wydania decyzji o przyznaniu mu żądanych praw. Nie przewiduje się żadnych istotnych odstępstw od tego typowego schematu postępowania administracyjnego, mających na celu współpracę urzędu z zainteresowanym.

Zgłoszenie elektroniczne

Jak wskazano wcześniej, w wielu państwach zgłoszenia elektroniczne wniosków do urzędów patentowych są regułą, a nie tylko dodatkową możliwością wszczęcia procedury. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ stanowi zasadnicze ułatwienie dla zainteresowanych, a charakter zgłoszenia jest doskonale dopasowany do takiej właśnie drogi. Forsowanie drogi elektronicznej znacząco ułatwia także wsparcie twórców — chociażby poprzez tworzenie elektronicznych samouczków, systemów pomocy, check-list itp.

W Polsce szczegółowe zasady zgłoszenia elektronicznego zawiera rozporządzenie wykonawcze do ustawy (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej, Dz. U. Nr 89, poz. 540).

Rozporządzenie jest niestety dość lapidarne, a jego podstawowym celem jest zapewnienie zgodności formatu przesyłanych dokumentów z formatami obsługiwanymi przez Urząd Patentowy. Zgłoszenie w innym formacie wymaga uprzedniej zgody urzędu.

Sens regulacji jest oczywiście czytelny i ma na celu ułatwienie pracy Urzędu Patentowego przy rozpoznawaniu wniosku. Pojawia się jednak pytanie, czy to właśnie powinno być celem prezentowanego rozporządzenia. Dostęp elektroniczny tak uregulowany wymaga uprzedniego sprawdzenia, jakie formaty dokumentów będą uznawane za prawidłowe. Zgłaszający musi dokonać, w razie potrzeby, odpowiedniej konwersji.

O ile unormowanie jest korzystne dla urzędu, o tyle może być oczywistym utrudnieniem dla zgłaszającego. Nie mamy tu na myśli oczywiście problemów z formatem tekstu lub prostego rysunku (choć nie

wiadomo po co ktoś, kto używa popularnego, ale nie wskazanego przez urząd edytora tekstu, miałby dokonywać jego konwersji, co wymaga nabycia nowego oprogramowania). Łatwo jednak wyobrazić sobie trudności z prezentacją wynalazku opisanego w nowoczesnym, wymaganym przez jego charakter formacie. Urząd Patentowy wskazuje bowiem jedynie niektóre podstawowe formaty, wymagając na dodatek (do zgłoszenia elektronicznego) kompatybilności z systemem Windows. Należy przez to rozumieć, że nie obsługuje się innych systemów operacyjnych, np. platform Linux i Mac OS, co jest poważnym mankamentem i budzi zasadnicze zdziwienie. Oczywiście te dwa przykładowo podane systemy operacyjne mają niewielki udział w rynku, ale — co jest najważniejsze dla opracowywanego zagadnienia — mają bardzo duże znaczenie dla rynku i środowisk związanych z tworzeniem nowoczesnych technologii.

Trzeba także pamiętać, że oprogramowanie dla systemów Linux jest z reguły darmowe, co znakomicie redukuje koszty prac naukowo-badawczych, w tym w zakresie nowych technologii. Jednakże jeżeli wyniki badań będą musiały być poddane konwersji na platformę Windows, to uzyskane w ten sposób korzyści finansowe wynikające z użycia darmowego oprogramowania zostaną utracone.

Jak się wydaje, korzystne byłoby odwrócenie zasady, na jakiej opiera się rozporządzenie. Zamiast sztywnego związania zgłaszającego konkretnym formatem, z góry ustalonym przez Urząd Patentowy, można było by raczej wskazać na pewne wyjątkowe, nietypowe formaty lub programy, które nie mogą być obsługiwane przez urząd. Wyłączenie obsługi platform systemowych Linux i Mac OS jest po prostu błędem. Obecny stan rzeczy może zniechęcać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z drogi elektronicznej i stanowi niepotrzebną barierę dla zgłaszających, a przy okazji prowadzi do utrwalania faktycznego monopolu jednego z systemów operacyjnych.

Rozporządzenie stanowi jedynie ramy formalnoprawne dla możliwości działania Urzędu Patentowego w przestrzeni elektronicznej. Nie zawiera ono natomiast, i nie powinno zawierać, konkretnych propozycji wykorzystania tej platformy. Pole do wykorzystania możliwości, jakie daje kontakt elektroniczny, jest pozostawione do decyzji Urzędu Patentowego. Ograniczenie się do zapewnienia dostępu do procedur jest oczywiście zgodne z prawem, nie stanowi jednak o prawidłowym wykorzystaniu możliwości, jakie daje Internet.

Do znudzenia można by tu wskazywać na doskonałe rozwiązania strony brytyjskiej. Strona internetowa polskiego Urzędu Patentowego jest

pod tym względem tradycyjna. Nie oferuje żadnego narzędzia zachęcającego do skorzystania z drogi elektronicznej, a nawet odnosi się wrażenie, że sprowadza się ona do możliwości wydrukowania odpowiednich formularzy. O jakichkolwiek check-listach, samouczkach itp. nie ma oczywiście mowy. Nieporozumieniem jest to, że na stronie istnieje szereg odesłań do stron zawierających informacje w języku angielskim.

Zmiany takiego stanu rzeczy nie można zadekretować przepisami prawnymi. Musi ona wynikać ze zrozumienia potrzeby takich zmian, roli Internetu w innowacyjności i ogólnie w sferze technologicznej. Osoby zajmujące się innowacjami nie będą wypełniać papierowych druków i jeździć z nimi do Warszawy, szukając po drodze rzecznika patentowego.

3.3. Konsekwencje uzyskania ochrony praw wyłącznych

Pozytywne zakończenie drogi postępowania przed Urzędem Patentowym to przyznanie patentu. Wywołuje to skutki prawne wobec wszystkich uczestników obrotu, ponieważ uprawniony uzyskuje prawa wyłączne do opatentowanego rozwiązania. Jego uprawnienia są zbudowane na podobieństwo prawa własności rzeczy, chociaż ich zakres jest ograniczony do wykorzystywania wynalazku w sposób zarobkowy. Uprawnienia z patentu są także, w przeciwieństwie do uprawnień wynikających z prawa własności, ograniczone czasowo⁴⁵.

„**Art. 63.** 1. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

3. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Art. 64. 1. Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

2. W stosunku do nowych wytworów albo gdy uprawniony wykaże, że nie mógł ustalić, mimo podjęcia należytych wysiłków, rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy przeprowadzaniu dowodu przeciwnego należy brać pod uwagę prawnie uzasadniony interes pozwanego w zakresie ochrony jego tajemnic produkcyjnych i handlowych.

Art. 65. Patent na wynalazek, dotyczący użycia substancji stanowiącej część stanu techniki do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, obejmuje także wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego zastosowania.

Art. 95. 1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”

⁴⁵ Co do konstrukcji i treści prawa z patentu por. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012, s. 472 i nast.

Tekst ustawy nie budzi w zasadzie wątpliwości. Pojawia się jednak pytanie, czy osoby ubiegające się o uzyskanie ochrony zdają sobie sprawę z charakteru tej ochrony. Jest to istotne zwłaszcza w aspekcie ujawnienia rozwiązania i ograniczenia ochrony tylko wobec wykorzystania komercyjnego. Patent nie ogranicza przecież prawa osób trzecich do dokonywania badań naukowych nad wynalazkiem, a nawet praktyk z zakresu *reverse engineering*. Jest to szczególnie dotkliwe w sytuacji, gdy okres postępowania przed Urzędem Patentowym jest długi (choćby ze względu na charakter wynalazku), a następnie, przed wprowadzeniem go do obrotu, konieczne jest podjęcie innego jeszcze postępowania — np. sprawdzającego bezpieczeństwo produktu. Okres wyłącznego ekonomicznego wykorzystania praw może wtedy ulec drastycznemu skróceniu. Jawność opisu patentowego oraz dopuszczalność niekomercyjnych badań nad wynalazkiem przez konkurencję prowadzi do tego, że natychmiast po zakończeniu okresu ochronnego na rynku pojawiają się produkty generyczne, oparte na opatentowanym wcześniej rozwiązaniu.

Wiedza o powyższych praktycznych ograniczeniach ochrony musi być przekazana użytkownikowi jeszcze przed wszczęciem procedury mającej na celu uzyskanie praw wyłącznych. Twórca ma bowiem prawo świadomie zdecydować, czy na pewno chce takiej właśnie ochrony, a nie woli na przykład wybrać drogi ochrony poprzez zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. W takim przypadku nie dokona ujawnienia i uniemożliwi wykorzystanie samej idei, która stoi za rozwiązaniem (nie bez znaczenia jest i to, że ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest ograniczona czasowo). Procedura postępowania przy zgłoszeniu wynalazku powinna bezwzględnie zawierać jasną informację o powyższych kwestiach. Niestety, obecne informacje na ten temat, dostępne na stronie Urzędu Patentowego, są — oględnie mówiąc — lakoniczne.

Oplaty

Wysokość opłat określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii kładów skalonych, Dz. U. Nr 90, poz. 1000 ze zm.).

Nie wydaje się, aby wysokość opłat stanowiła istotną barierę w uzyskiwaniu ochrony własności przemysłowej. Jednakże w ramach informacji o wysokości opłat w postępowaniu przed Urzędem Patentowym należałoby bezwzględnie umieścić wzmiankę o możliwości skorzystania ze zwolnienia z tych opłat w oparciu o regulacje zawarte w art. 226 PWP.

Artykuł 226 PWP przewiduje możliwość zwolnienia od opłat, wprowadzając szczegółowe rozwiązanie, odmienne od zastosowanego w art. 267 k.p.a, Przepis ten brzmi następująco:

„**Art. 226.** 1. W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 30 % opłaty należnej.

2. W przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo lub całkowicie od tej opłaty.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie także do opłat okresowych za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego oraz opłaty jednorazowej za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego. Nie dotyczy to opłat za okresy przekraczające dziesięć lat od zgłoszenia.

3¹. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Urząd Patentowy może, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, wezwać zgłaszającego lub wnioskodawcę do złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym osób pozostających ze zgłaszającym lub wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Na uzasadniony wniosek zgłaszającego, wniesiony przed upływem wyznaczonego terminu, termin do uiszczenia opłat, o których mowa w art. 224 ust. 1, może być przez Urząd Patentowy odroczony, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. Odroczony termin nie ulega przywróceniu.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1-4, Urząd Patentowy wydaje postanowienia. W przypadku odmowy zwolnienia lub częściowego zwolnienia od opłaty, wyznacza się termin jej uiszczenia.

6. Zwalnia się od opłaty za wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z wydanym postanowieniem, o którym mowa w ust. 5.”

Zasada dotycząca zwolnienia od opłat jest nieco odmienna niż w innych tego typu regulacjach (choćby k.p.a. lub k.p.c.). W przypadku opłaty za zgłoszenie wynalazku nie ma w ogóle możliwości całkowitego zwolnienia, zgłaszający zawsze musi uiścić co najmniej 30% opłaty. Dość trudno jest zrozumieć sens takiego rozwiązania. Przy zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego opłata wynosi 550 zł. Jest oczywiste, że tego rodzaju opłata nie pokrywa w żadnym stopniu kosztów postępowania i, podobnie jak w przypadku innych opłat (np. w postępowaniu sądowym i administracyjnym), nie taki jest jej cel. Kwota 165 zł (30% kwoty

podstawowej) jest przecież tak nieznacznym przychodem dla finansów publicznych, że trudno uznać ją za istotną w postępowaniu przed urzędem. Może ona jednak stanowić barierę dla osoby ubogiej w zgłoszeniu swojego wynalazku. Jeśli ktoś nie może zapłacić 550 zł, to także 165 zł będzie dla niego istotnym wydatkiem. Można mieć także wątpliwości co do konstytucyjności przepisu, który uniemożliwia całkowite zwolnienie od kosztów postępowania dla osoby, która wykaże, że nie może ich ponieść. Zdecydowanie bardziej sensowne byłoby zastosowanie ogólnej reguły dotyczącej zwolnienia od opłat w postępowaniu administracyjnym, zawartej w art. 267 k.p.a.:

„**Art. 267.** W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności. [...]”

Przyjęcie tego rozwiązania doprowadziłoby do ujednolicenia zasad zwolnienia od kosztów postępowania przed Urzędem Patentowym z innymi zasadami tego rodzaju zwolnień w pozostałych postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Pomoc prawna w postępowaniu

Proces uzyskiwania ochrony patentowej wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale i świadomości zasad postępowania administracyjnego przed urzędem. Jak wspomniano wyżej, istotna jest także wiedza dotycząca konsekwencji patentowania w zakresie granic ochrony dobra niematerialnego. Na zgłaszającym ciążyą liczne obowiązki, których nieprawidłowe wykonanie będzie wymagało odpowiednich kroków mających na celu uzupełnianie braków. Nie jest oczywiście tak, by spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania ochrony całkowicie przerastało możliwości przeciętnego użytkownika — pojawia się jednak pytanie, czy samodzielne prowadzenie tego procesu jest warte koniecznego wysiłku. Z tego powodu istotna jest możliwość ustanowienia kompetentnego pełnomocnika, zdolnego do współpracy zarówno w aspekcie technicznym, jak i prawnym. Regulacja PWP zastrzega tu monopol dla rzeczników patentowych⁴⁶:

⁴⁶ W Sejmie znajduje się projekt ustawy, która w ramach procesu tzw. deregulacji poszerza zakres osób, które mogą być pełnomocnikami w postępowaniu przed Urzędem Patentowym — por. druk sejmowy nr 2331.

„**Art. 236.** 1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być tylko, z wyjątkiem ust. 2, rzecznik patentowy.

2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 3, może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą w sprawach, o których mowa w ust. 1, działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego.

Art. 239. W razie upoważnienia przez stronę do działania w postępowaniu przed Urzędem Patentowym jednostki świadczącej usługi w tym zakresie i złożenia oświadczenia przez kierownika tej jednostki, wskazującego zatrudnionego w niej rzecznika patentowego jako upoważnionego do działania, oświadczenie takie uważa się za pełnomocnictwo.”

W rozważaniach pominięte zostaną kwestie dotyczące wykonywania pełnomocnictwa przez osoby wskazane w art. 236 ust. 2 PWP, ponieważ nie są to pełnomocnicy fachowi, lecz jedynie osoby bliskie, zastępujące samego twórcę.

Pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym może być jedynie rzecznik patentowy. Należy w tym miejscu wskazać na to, że liczba i rozmieszczenie rzeczników patentowych może budzić wątpliwości przy ocenie tego, czy istnieje realna dostępność do ich usług. Według danych samorządu obecnie zarejestrowanych jest około 1000 rzeczników. Kancelarii rzeczników jest jednak znacznie mniej. Ponad 1/3 z ogólnej liczby rzeczników wskazuje Warszawę jako swoją siedzibę. Nie sugeruje to dużej dostępności do pomocy prawnej w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, zwłaszcza w małych miejscowościach. Jest to o tyle zrozumiałe, że trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie rzecznika w środowisku, które nie jest w stanie wygenerować dla niego odpowiedniej liczby zleceń. Z drugiej strony powoduje to powstanie błędnego koła: oddalenie od profesjonalnej obsługi prawnej zmniejsza zainteresowanie tą drogą ochrony własności przemysłowej, utrudnia uzyskanie fachowej porady itp.

Należy podkreślić, że prawa do występowania przed Urzędem Patentowym nie mają adwokaci i radcy prawni. Jest to sytuacja budząca pewne wątpliwości, które były już przedmiotem dyskusji [Matusiak, Guliński, 2010]. Być może poniższe rozważania staną się bezprzedmiotowe, w związku z pracami nad tzw. deregulacją zawodów [projekt Ustawy z 18 czerwca 2013 r., dostępny: <http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/162125>]. Trzeba jednak pamiętać, że szerokie otwarcie dla możliwości reprezentowania twórców przed Urzędem Patentowym może mieć bardzo negatywne konsekwencje — błędy w tym postępowaniu mają z reguły nieodwracalny charakter. Zmiany prawne w tym zakresie powinny być dokonywane w bardzo przemyślany sposób, z uwzględnieniem konieczności posiadania przez pełnomocnika działającego przed Urzędem Patentowym nie tylko interdyscyplinarnego wykształcenia, lecz także odpowiedniej praktyki w tym zakresie.

Samorząd rzeczników patentowych podnosi, że postępowanie przed Urzędem Patentowym wymaga szczególnych kompetencji, których nie posiadają pełnomocnicy innego rodzaju. Na pewno jest to argument, który nie może być pomijany, niemniej nie może mieć charakteru decydującego, zwłaszcza że szczególne kompetencje nie dotyczą przecież wszystkich rodzajów zgłoszeń i postępowań.

W tym miejscu należy rozważyć poszerzenie grupy podmiotów posiadających możliwość występowania przed Urzędem Patentowym o pewne kategorie profesjonalnych pełnomocników. Na przykład adwokaci i radcy prawni podlegają szczególnie starannemu procesowi szkolenia profesjonalnego. W zawodach tych postępuje proces specjalizacji. Nie podlega dyskusji, że osoba, która jest w stanie opanować najtrudniejsze postępowania, takie jak procedura przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Trybunałem Konstytucyjnym lub Sądem Najwyższym, potrafi przygotować się do prawidłowego procedowania przed Urzędem Patentowym. Problemem może być natomiast opanowanie wiedzy, koniecznej do prawidłowego sporządzenia opisu patentowego albo prawidłowego sformułowania zastrzeżeń. Niemniej także zwykłe postępowanie administracyjne i sądowe, w którym adwokat i radca prawny może być pełnomocnikiem, wymaga przecież niekiedy nabycia wiedzy fachowej lub zatrudnienia specjalisty w pewnej dziedzinie, dalekiej od wykształcenia czysto prawniczego.

Biorąc jednak pod uwagę to, że wielu przedsiębiorców posiada stałą obsługę prawną (np. zatrudnionych na stałe radców prawnych), korzystne byłoby poszerzenie katalogu pełnomocników występujących przed

Urzędem Patentowym, przynajmniej w niektórych sprawach (np. z pominięciem zgłoszeń patentowych). Stały pełnomocnik będzie z reguły dokładnie zaznajomiony z istotą chronionego rozwiązania i będzie doskonale wiedział, jaki zakres ochrony jest potrzebny. Nie sposób zrozumieć, dlaczego adwokat lub radca prawny nie może być np. pełnomocnikiem w sprawie o rejestrację używanego od lat przez przedsiębiorcę znaku towarowego. Może to być niekiedy znacznie skuteczniejsze niż pomoc okazjonalnie tylko zatrudnionego rzecznika patentowego. Można nadmienić, że w Polsce jest około 20 000 adwokatów i około 40 000 radców. Z pomocy prawnej tych pełnomocników można więc z łatwością skorzystać nawet w niewielkich miejscowościach.

Nie można oczywiście doprowadzić do sytuacji, w której prawo do zastępowania strony przed Urzędem Patentowym uzyskałyby osoby niekompetentne. Taka sytuacja może spowodować bardzo negatywne konsekwencje, prowadząc nawet do nieodwracalnej utraty praw do dóbr własności przemysłowej. Być może pełnomocnicy niebędący rzecznikami powinni uzyskać pewne dodatkowe kwalifikacje, dotyczące aspektu związanego z oceną rozwiązania, jego opisem i formułowaniem zastrzeżeń. Wymagałoby to stworzenia odpowiedniego programu uzupełnienia kwalifikacji adwokata lub radcy prawnego oraz stworzenia listy adwokatów i radców prawnych uprawnionych do procedowania przed Urzędem Patentowym.

Część druga

Własność intelektualna w zarządzaniu wynikami badań i wynalazkami uczelnianymi

Rozdział 4

4.1. Własność intelektualna w transferze wiedzy i technologii

Prawa do własności intelektualnej są najczęściej postrzegane przez menedżerów jako ważna strategia blokowania dostępu do rynku i konkutowania innowacjami. Szczególną rolę w zarządzaniu prawami własności intelektualnej odgrywa prawo z patentu. Patent może prowadzić do wprowadzenia innowacji i zablokowania lub wstrzymania innowacji konkurencyjnych [Hall, 2002]. Innowacyjna organizacja patentuje własność przemysłową (wynałazek), zwiększając swoje możliwości komercjalizacji i wejścia na rynek. Ma to kluczowe znaczenie w komercjalizacji opartej na udzieleniu licencji lub przekazaniu *know-how*, chociaż należy dodać, że licencje mogą obejmować nie tylko patenty, ale i prawa autorskie, *know-how* oraz *know-why*. Opatentowanie własności przemysłowej stwarza w większości przypadków uzasadnioną pozycję monopolistyczną organizacji, dysponującej np. nową technologią. Takie postępowanie jest uzasadnione dużymi wydatkami i poniesionym ryzykiem inwestycyjnym w badania i rozwój technologii lub produktu w okresie przed ich zaistnieniem. Ochrona patentowa, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego powinna stwarzać właścicielowi technologii przede wszystkim ochronę rynku. Inaczej mówiąc przedsiębiorca lub naukowiec powinien uzyskać zabezpieczenie swoich praw przed skopiowaniem ich wynalazku i uzyskaniem dochodu na rynku z komercjalizacji. Właściciel praw do technologii staje w pewnym sensie monopolistą na wykorzystanie komercyjne chronionego wynalazku. Pozycja monopolistyczna może zostać wykorzystywana do zablokowania wdrożenia lub spowolnienia dalszego rozwoju technologii, które mogłyby być kopią wynalazku. Opatentowanie nowego rozwiązania technicznego może mieć na celu zablokowanie wejścia skopiowanego rozwiązania na rynek. Patent należy traktować jako przyszłościową rentę za prowadzenie badań i rozwój technologii, za pewnego rodzaju pionierstwo w badaniach naukowych.

Patenty są postrzegane jako element strategii konkurencji. Pomagają wygenerować dodatkowy dochód z komercjalizacji, oparty na sprzedaży samego patentu, technologii i/lub produktu [Striukova, 2007]. Dochód z technologii i produktu można uznać za wartość dodaną (rynkową, komercyjną), która stanowi o przewadze konkurencyjnej organizacji. Firmy, dysponując patentami, uzyskują prawo wyłącznego korzystania z wynalazku lub innowacji oraz do udzielania licencji lub prawa do podejmowania działalności konkurencyjnej. Ich rola może zostać

ograniczona w innowacjach kontynuacyjnych z powodu krótkiego cyklu życia technologii. Rynek, np. informatyczny, charakteryzuje się stosunkowo krótkim cyklem życia technologii, z jednoczesnym bardzo długim, wynoszącym 70 lat od śmierci autora, okresem ochrony praw do programu komputerowego, oferowanym przez przepisy PA. Patent lub inne prawo ochronne, jako element ochrony własności intelektualnej, może nie mieć znaczenia w konkurowaniu na rynku, w momencie przyznania patentu nowa technologia może być bowiem zastępowalna innymi rozwiązaniami. Potrzebę ochrony własności intelektualnej, w tym wynalazków, charakteryzuje dualizm, który można wytłumaczyć, analizując ją z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Z jednej strony stosunkowo łatwo wygenerować kolejną technologię, która zaspokoi potrzeby rynku docelowego. Zmniejsza to potrzebę ochrony. Z drugiej strony, duża liczba nowych technologii lub łatwość zastępowania jednej technologii przez drugą wymusza poszukiwanie sygnałów wartości nowej technologii dla potencjalnych odbiorców, aby dotrzeć do potencjalnego nabywcy. Zgłoszenie patentowe może być sygnałem wartości (innowacyjności) nowej technologii, produktu i firmy. Patent może wzmacniać pozycję rynkową przedsiębiorstwa (negocyjną, konkurencyjną, wizerunek, reputację). Wtórne wzmocnienie przedsiębiorstwa następuje w przyszłej aktywności przedsiębiorstwa, po wcześniejszym wykreowaniu wizerunku organizacji opierającej innowacje na strategii patentowania [Lichtenthaler, 2007]. Możliwość uzyskania patentu (zgłoszenie patentowe) jest wykorzystywana w działaniach *public relations* przez małe przedsiębiorstwa poszukujące na przykład inwestora branżowego lub nabywcy na nową technologię. Przedsiębiorstwa muszą jednak również pamiętać, że patenty to także źródło informacji. Może ono być wykorzystane do inicjowania nowych pomysłów lub przygotowania strategii imitacji. Patent ma ograniczenie geograficzne, dlatego strategia ochrony własności intelektualnej powinna odpowiadać nie tylko na pytanie, jak patentować, ale czy i gdzie patentować [Brown, 2000]. Patent może też ograniczać konkurencyjność organizacji w przypadku niemożności egzekwowania praw wynikających z praw wyłącznych. Na konkurencyjność patentu na danym rynku wpływała będzie siła systemu ochrony własności intelektualnej [Chiesa i in., 2007]. Należy też pamiętać, że zdolność patentowa wynalazku określona w art. 24 PWP nie oznacza tego samego co innowacyjność technologiczna lub produktowa. Wynalazek nadający się do opatentowania to taki:

- który nie jest częścią stanu techniki, tzn. jego cechy techniczne nie były przed datą zgłoszenia wynalazku do urzędu patentowego (datą pierwszeństwa) udostępnione i podane w sposób dowolny do wiadomości publicznej,
- który nie wynika dla specjalisty w sposób oczywisty ze stanu techniki (posiada odpowiedni poziom wynalazczy),
- który umożliwia uzyskanie technologii, produktu lub procesu w działalności przemysłowej.

Innowacja technologiczna lub produktowa to przede wszystkim nowe technologie, produkty i procesy dla rynku, wykazujące wyższe właściwości techniczno-eksploatacyjne, wpływające na wyższą jakość ofert przedsiębiorstw, niższe koszty wytworzenia i mające zastosowanie w produkcji i usługach potencjalnych producentów, dystrybutorów lub sprzedawców [Grządka, Vasina, 2005].

Skuteczna ochrona własności intelektualnej związana jest z monitorowaniem trendów technologicznych, określaniem rynków docelowych, które chcemy kontrolować, na których planujemy wdrożenie i/lub sprzedaż technologii lub nowego produktu, dokonywanie analiz praw własności intelektualnej oraz inicjowanie procedur związanych z aplikacją patentów [Palmen, 2009]. Patent w ramach ochrony technologii i produktu, które znajdują się w przyszłości na rynku, kształtuje przyszłą ich cenę (np. poprzez wartość licencji lub wartość ochrony przed kopiowaniem). Dlatego presja konkurencyjna na rynkach geograficznych wpływa na dążenie przez przedsiębiorstwo do zabezpieczenia praw wyłącznych do nowej technologii na jak największym obszarze obecnego lub potencjalnego działania. Konieczność wyłożenia znacznych środków finansowych na przyszłą ochronę patentową technologii (np. w celu pokrycia kosztów tzw. patentu europejskiego lub w procedurze PCT, lub dla potrzeb walidacji patentu) przed jej wdrożeniem może prowadzić do osłabienia przedsiębiorstwa (pośrednio do ograniczenia jego konkurencyjności). Jednakże ograniczana jest jednocześnie konkurencyjność innych przedsiębiorstw (do momentu rozwoju innych nowych technologii na rynku), w przypadku gdy właściciel praw do patentu będzie miał oprócz wyłącznego prawa do technologii również instrumenty umożliwiające identyfikację naruszeń praw do patentu i skutecznego ich egzekwowania (narzędzia do kontrolowania konkurencji⁴⁷) [Sozański, 2009]. Znaczenie patentu w komunikowaniu się

⁴⁷ Narzędzia do kontrolowania konkurencji można podzielić na prawne (skuteczne formy egzekwowania naruszeń patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku

przedsiębiorstwa z otoczeniem wynika z prestiżu, jaki może przynieść patent. Patent sygnalizuje techniczne kompetencje organizacji, co może być ważne na rynku. Za przykład mogą posłużyć dwie firmy z sektora ICT: Check Point i Zone Alarm. Obie firmy specjalizowały się w ubiegłym wieku w technologiach komputerowych używanych do zabezpieczeń przed włamaniami z sieci (*firewalls*). Zone Alarm produkował oprogramowanie powszechnie używane na rynku komputerów osobistych, ale to Check Point specjaliści uznawali za lidera technologicznego ze względu na uzyskanie pionierskiego patentu na *stateful inspection technology* [Aurora, Nandkumar, 2012, Trzmielak, 2013]. Patent powinien chronić odrębne przedmioty, których zastosowanie rzutuje na innowacyjność technologii lub produktu i nie narusza praw osób trzecich (czystość patentowa). Jednocześnie patent, który może być wykorzystany do transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii, powinien wykazywać nowość rynkową. Zakres ochrony patentu powinien też umożliwiać innowacje kontynuacyjne i realizację strategii rozwoju technologii, asortymentu produktu i przedsiębiorstwa.

W kształtowaniu strategii patentowania wynalazków należy uwzględnić jeszcze udzielenie generalnego upoważnienia do korzystania z wynalazku każdemu zainteresowanemu (tzw. licencja otwarta). Motywy udzielenia upoważnienia mogą wynikać z chęci odebrania przewagi konkurencyjnej innym podmiotom w sytuacji braku zasobów i kompetencji do wdrożenia własności intelektualnej na rynku. Odebranie rozwiązania atrybutu nowości uniemożliwia innym przedsiębiorcom zdobycie patentu. Z kolei w sytuacji gdy autor nie potrafi sam znaleźć komercyjnego zastosowania, umożliwia komercjalizację nowego rozwiązania. Innym jeszcze aspektem będzie altruistyczne podejście, gwarantujące otwarty dostęp do cennego rozwiązania w kontekście dobra publicznego [Trzmielak, Byczko, 2010].

Strategie ochrony własności intelektualnej realizują funkcje, zadania i cele procesu ochrony zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa. Wybór rodzaju strategii uzależniony jest od alokacji zasobów technologicznych, odpowiednich kompetencji tych, którzy komercjalizują technologię, znajomości zagadnień prawnych z zakresu własności intelektualnej oraz barier wprowadzenia na rynek technologii lub produktu.

towarowego) i ekonomiczne (ograniczenie dalszej działalności konkurencji w obszarze oddziaływania np. patentu oraz kary finansowe rekompensujące utracone przez właściciela patentu korzyści ze sprzedaży innowacyjnej technologii).

Strategie ochrony własności intelektualnej są integralną częścią strategii komercjalizacji wiedzy i technologii.

4.2. Strategie licencjonowania własności intelektualnej

Jedną ze strategii ochrony własności intelektualnej jest **strategia licencjonowania**, która wiąże się z zawieraniem przez podmioty umowy licencyjne. Umowy licencyjne mogą obejmować wynalazki zgłoszone w Urzędzie Patentowym oraz rozwiązania, pomysły, idee stanowiące tajemnicę gospodarczą, handlową, techniczną lub organizacyjną jednej ze stron umowy [Szewc, 2001]. Dzięki strategii licencjonowania organizacje realizują cele poprzez udzielenie innym podmiotom praw do wykorzystania patentów, znaków towarowych, znaków handlowych, *know-how*, praw autorskich, sekretów handlowych i innych elementów własności intelektualnej. Jest to mechanizm zamiany własności intelektualnej w dochody za pomocą transferu wiedzy i technologii od licencjodawcy do licencjobiorcy. Strategia licencjonowania jest elementem zarządzania własnością intelektualną przedsiębiorstwa, które zmierza do planowania, pozyskania i skomercjalizowania własności intelektualnej w działalność organizacji w celu zwiększenia jej konkurencyjności, uzyskania dochodu i zdobycia rynków. Połączenie badań naukowych z praktyką jest możliwe dzięki pobudzeniu przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, jednostek sfery publicznej oraz organizacji pozarządowych, które mogą skorzystać z przekazywanych technologii i *know-how* oraz zaoferują własne osiągnięcia w celu uruchomienia projektów wprowadzanych na rynek [Gontar, Trzmielak, 2005].

Zarządzanie własnością intelektualną w organizacji sprowadza się do oceny wartości rynkowej prac badawczych, wykonania analizy strategii ochrony własności intelektualnej, planowania procesu patentowania lub określania zakresu sprzedaży *know-how* oraz podejmowania decyzji w zakresie przekazywania licencji lub *know-how* i *know-why* [Lundvall, 2004]. Można wyróżnić kilka kategorii związanych z taksonomią licencji technologicznych w organizacjach:

- istnieje współpraca pomiędzy organizacją naukowo-badawczą a przedsiębiorcą i na tej podstawie mogą one wykorzystać wyniki prac badawczo-rozwojowych,
- jedna z organizacji ma patent, zgłoszenie patentowe lub *know-how*, które mogą być wartościowe dla drugiej organizacji po udzieleniu licencji,
- organizacje poszukują partnera biznesowego, który dostarczy pewne zasoby, takie jak dostęp do rynku, pieniądze na badania, koncepcje nowej technologii lub produktu, marketing itd. dla

dalszych prac badawczych w zamian za współwłasność, np. do patentu,

- organizacja ma zespół, który — bazując na wynikach badań dokonanych w ramach prac naukowo-badawczych — może utworzyć nową firmę, np. akademicką (*spin-off*), która będzie komercjalizować wyniki prac naukowo-badawczych na podstawie uzyskanej licencji,
- organizacja poszukuje partnera do realizacji działań B+R i oferuje finansowanie prac badawczych, współpracę i współwłasność wyników badań,
- organizacja ma zespół, który — bazując na wynikach badań dokonanych w firmie — może utworzyć nową firmę poprzez wniesienie przez organizację aportem własności intelektualnej.

Strategie licencjonowania są najczęściej wykorzystywane w celu wdrożenia technologii na rynku poprzez udzielenie, wymianę, wniesienie, połączenie lub zakup własności intelektualnej. Strategie te służą komercjalizacji wiedzy i technologii, a w wypadku już skomercjalizowanej technologii są elementem rozwoju rynku i produktu. Licencjonowanie ukierunkowane na rozwój rynku umożliwia również internacjonalizację.

Na podstawie kierunku przepływu własności intelektualnej wyróżnia się **strategie udzielenia i zakupu licencji** (*license out & in*) [Megantz, 1996]. Uwzględniając działania podmiotów, które traktują priorytetowo wymianę własności intelektualnej, należy jeszcze dodać **strategię cross-licensing** (połączenia własności intelektualnej między organizacjami). *Cross-licensing* jest najbardziej skuteczny w sytuacji, gdy istnieje duża liczba patentów związanych z jedną technologią i jednym produktem, których właścicielami jest wiele organizacji. Połączenie własności intelektualnych zmniejsza ryzyko naruszania praw do patentu [Motohashi, 2008], a także koszty transakcyjne i uczenia się organizacji. W przypadku sprzedaży własności intelektualnych *cross-licensing* umożliwia szybkie wejście na rynek, zmniejszając ryzyko finansowe i prawne wdrażania technologii.

Licencja pozwala licencjodawcy również na kontrolę nad wykorzystaniem własności intelektualnej. Dodatkowo organizacja może uzyskać dochód z części niewykorzystanych zasobów intelektualnych lub technologicznych. Strategia udzielania licencji daje firmie maksymalizację dochodu przy minimalizacji dalszych inwestycji (efekt dochodowy) [Parr, Sullivan, 1996]. Tradycyjne wyjaśnienie powodów udzielenia licencji wynika z faktu, że dana organizacja nie jest zdolna do skutecznego

i efektywnego wykorzystania własności intelektualnej (późniejszej innowacji) w porównaniu z licencjobiorcą (inny, słabszy wynik efektywności działania) [Arora, Fosfuri, 2003]. Skłonność do stosowania strategii udzielenia licencji zwiększa się wraz ze wzrostem konkurencyjności na danym rynku i komplementarności kluczowych zasobów niezbędnych do stworzenia i eksploatacji własności intelektualnej [Pitkethly, 2001]. Zmniejsza się ona natomiast przy niskim stopniu ochrony praw do własności intelektualnej [Kim, 2009].

Organizacja może też budować swoje kompetencje i kształtować swoją reputację za pomocą udzielenia licencji do własności intelektualnej, która tworzy standard technologii przełomowych na rynku ⁴⁸. Licencjodawca, na podstawie analizy zasobów finansowych, osobowych, ryzyka wejścia na rynek (również ryzyka finansowego i prawnego), podejmuje decyzję o przekazaniu innemu podmiotowi praw do własności intelektualnych. Proces udzielenia licencji obejmuje:

- określenie etapu cyklu życia technologii,
- wybór licencjobiorców lub pośredników w procesie udzielania licencji⁴⁹,
- szacowanie wartości ekonomicznych własności intelektualnych,
- zabezpieczenie własności intelektualnej w postaci patentu (zgłoszenia patentowego) lub umowy o zachowaniu tajemnicy (NDA, *non-disclosure agreement*),
- dostarczenie informacji niezbędnych do negocjacji i zawarcia umowy,
- przeprowadzenie negocjacji, w tym ustalenie przedmiotu, zakresu, czasu, obszaru licencji, warunków finansowych i rodzaju płatności,
- zagwarantowanie płatności lub egzekwowania należności wynikających z licencji,

⁴⁸ U. Lichtenthaler, *Corporate technology out-licensing: Motives and scope*, "World Patent Information" 2007, vol. 29, s. 117–121. Przykładem standardu są platformy PSP, Xbox, które wymuszają tworzenie produktów komplementarnych (np. gry komputerowe) na podstawie już przyjętej technologii. Standard technologii powoduje jednocześnie uzależnienie produkcji i sprzedaży nowych produktów (innych przedsiębiorstw) od twórcy nowej technologii (standardu).

⁴⁹ Na rynku biotechnologicznym, gdzie proces komercjalizacji ma bardzo wiele etapów wymagających zaangażowania różnych zasobów (np. etap badań klinicznych wymaga wiedzy, umiejętności, procedur i środków finansowych do ich przeprowadzenia; etap rejestracji leku również wymaga posiadania wiedzy, procedur i kompetencji, które zdobywa się latami), co powoduje, że organizacji pośredniczących pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą jest bardzo dużo.

- pomoc we wdrożeniu wyników badań i technologii będących przedmiotem licencji.

Słabe strony strategii udzielenia licencji dla właściciela zasobów intelektualnych wynikają z mniejszych dochodów z udzielenia licencji niż w przypadku sprzedaży praw do własności intelektualnej, wytwarzanych na bazie nowej technologii [U.S. Department of Commerce, 2008]. Dodatkowo pojawia się ryzyko naruszenia ochrony własności intelektualnej związanej z internacjonalizacją technologii i niebezpieczeństwem naśladownictwa technicznego rozwiązania.

Odmiany udzielenia licencji to udzielenie franszyzy i outsourcing technologiczny. Franszyza jest związana z budowaniem kanałów dystrybucji dla własności intelektualnej. Outsourcing umożliwia firmie przede wszystkim zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz integrację z dostawcami, na przykład poprzez zagwarantowanie dostępu do komponentów [Weigelt, 2009].

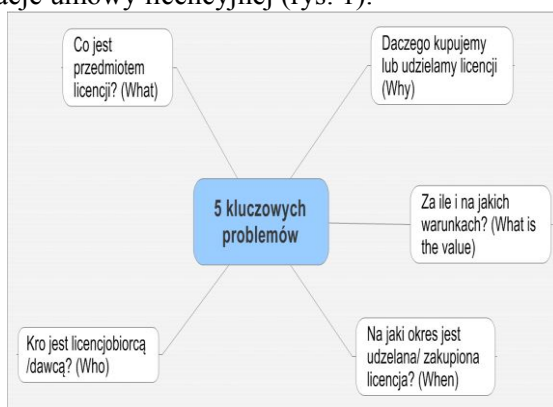
Strategie zakupu licencji realizują podstawowy cel, czyli zwiększenie zasobów technologicznych. Realizacja strategii zakupu może stanowić o rozwoju przedsiębiorstwa. Strategie te są atrakcyjne dla małych i średnich firm, zwiększających swoje zasoby technologiczne, wchodzących na nowe rynki, w tym zagraniczne. Znaczenie informacji i wiedzy z zakresu oceny potencjału technologii jest kluczowe przy zakupie licencji [Mogee, 1991]. Umiejętności zidentyfikowania zewnętrznych technologii i zarządzanie relacjami z dostawcą technologii, ocena innowacyjności technologii oraz rynków docelowych są fundamentem realizacji strategii zakupu licencji.

Strategie licencjonowania można również rozszerzyć, uwzględniając zakres przekazanej własności intelektualnej. Można wskazać wtedy wyłączną i niewyłączną strategię licencjonowania. Strategia licencjonowania **wyłącznej własności intelektualnej** odnosi się do przekazania praw autorskich lub do patentu jednemu licencjobiorcy, by mógł on dokonać kopiowania i dystrybucji własności intelektualnej. Strategie licencjonowania technologii i produktu obejmują transfer praw do własności intelektualnej, dokumentacji, procedur, sekretów handlowych, aby była możliwa reprodukcja technologii, jej użycie oraz produkcja i sprzedaż opartego na danej technologii nowego produktu przez wybranego licencjobiorcę⁵⁰.

⁵⁰ *Successful technology licensing, IP assets management series*, World Intellectual Property Organization, Geneva 2004, September, s. 4–7.

Strategia licencjonowania jako realizacja transferu technologii również jest alternatywą dla komercjalizacji — dzięki utworzeniu nowej firmy przez wniesienie aportu w postaci własności intelektualnej. Efekt dochodowy i kosztowy będzie miał duże znaczenie w wyborze strategii licencjonowania zamiast wejścia w udziały nowej firmy w zamian za wniesiony aport. Utworzenie nowej firmy w celu wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia nowego produktu na rynek niesie z sobą większe koszty niż udzielenie licencji. Z kolei sprzedaż produktów przynosi większe dochody niż udzielenie licencji. Analiza dochodowości i kapitałochłonności (oceny potencjału rynku i wyceny technologii) jest kluczowym etapem w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru strategii.

Realizacja strategii licencjonowania powinna opierać się na odpowiednim opracowaniu instrumentu udzielania lub zakupu licencji. Podstawowym instrumentem strategii licencjonowania jest umowa licencyjna. Koncepcja 5W[Ben⁵¹ może ułatwić przygotowanie umowy licencyjnej i wdrożenie strategii licencjonowania. Koncepcję tę stworzono, by ułatwić negocjacje umowy licencyjnej (rys. 1).



Rys. 1 Udzielanie licencji lub zakup technologii — koncepcja 5W

Źródło: opracowanie na podstawie: G. Ben-Menachem, *The Ins and Outs of In- and Out-Licensing*, [w:] Y. Friedman (ed.), *Best practices in Biotechnology Business Development. Valuation, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property*, Logos Press, Washington 2008, s. 91–109.

⁵¹ G. Ben-Menachem, *The Ins and Outs of In- and Out-Licensing*, [w:] Y. Friedman (red.), *Best practices in Biotechnology Business Development. Valuation, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property*, Logos Press, Washington 2008, s. 91–109. Ben-Menachem podaje w swoim artykule 6W jako determinanty perswazji umowy licencyjnej — *Who Wants What, When, and How*.

Udzielenie licencji lub zakup praw wyłącznych do technologii jest elementem transferu wiedzy i technologii. Działania te wiążą w procesie komercjalizacji co najmniej dwa podmioty: licencjobiorcę i licencjodawcę. Jednakże inne podmioty (interesariusze skomercjalizowania technologii) mogą być bezpośrednio lub pośrednio zainteresowane transferem wiedzy i technologii, np. autorzy wynalazku (nieposiadający praw majątkowych do patentu lub do rezultatów badań naukowych), potencjalni producenci czy kooperanci. Dlatego ważne jest, aby określić, kto udziela, kupuje licencje i będzie korzystał z przedmiotu licencji, jakie są ich oczekiwania, co jest kupowane lub jakie prawa i na jakich warunkach są udzielane. Zakup licencji pełnej oznacza wykorzystanie technologii w takim zakresie jak licencjodawca. Licencja ograniczona może ograniczać ilościowy, terytorialny lub czasowy zakres jej wykorzystania [Trzmiełak, Byczko, 2010]. Licencjobiorca może być jedynym lub jednym z wielu partnerów licencjodawcy. Działalność przedsiębiorcy na rynku często wymaga od niego dostosowania się do warunków rynków. To z kolei może powodować konieczność wprowadzania na rynek nowych odmian produktu i zmian w licencjonowanej technologii. Dlatego też w odpowiedzi na pytanie: Co jest przedmiotem licencji? należy uwzględnić wskazanie zmian w technologii, które może dokonać licencjobiorca. Kolejny istotny wniosek wypływa z odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego licencjodawca zamierza udzielić licencji?”. Udzielenie licencji może wynikać z:

- braku zasobów, np. finansowych, do rozwoju technologii,
- małego potencjalnego dochodu z komercjalizacji,
- szybkiej umieralności technologii na rynku,
- braku kompetencji we wdrażaniu technologii,
- braku środków na dalszy rozwój technologii;
- braku partnerów (naukowych, finansowych, biznesowych) do wprowadzenia technologii na rynek,
- nieakceptowania ryzyka rozwoju technologii,
- szybkiego rozwoju konkurencyjnych technologii w porównaniu z możliwościami licencjodawcy,
- przyjętej w organizacji strategii transferu technologii,
- braku dostępu do rynku.

Wdrożenie strategii licencjonowania powinna poprzedzić analiza przyczyn zakupu lub udzielenia licencji. W procesie transferu technologii i udzielania licencji „kiedy” stanowi ważny element taktyki i określenie

długości trwania licencji. Zakup licencji jest bezpośrednio związany z opłatami licencyjnymi („za ile”) i kosztami licencji. Rodzaje, wielkość opłat i czas trwania licencji wpływają na dochód oraz koszty transakcji licencyjnej. Opłaty licencyjne związane są z wartościami niematerialnymi i prawnymi wynalazku lub wyników badań naukowych. W praktyce gospodarczej istnieją dwie podstawowe przesłanki uznawania licencji za wartości niematerialne i prawne: czas używania i zdolność do gospodarczego wykorzystania. Z działalnością gospodarczą związane jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, które mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu wpływają na zmniejszenie wysokości płaconego podatku i wartość licencji [Golat, 1999]. W przypadku wdrażania technologii koncepcja 5W ułatwia ocenę ryzyka zakupu i niewłaściwego udzielenia licencji.

Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku znane jest pojęcie migracji wiedzy i technologii, opartej na cyklu życia produktu [Badaracco, 1991]. W latach siedemdziesiątych przedsiębiorstwa dostrzegły możliwości konkurowania na rynku, wynikające z wykorzystania współpracy z naukowcami i kształtowania technologii już w przedrynkowych fazach cyklu rozwoju technologii. Osiąganie celów przedsiębiorstwa poprzez zamianę kapitału intelektualnego w wartość bezpośrednią (udziały firmy) lub pośrednią (udzielenie licencji) organizacji jest fundamentem strategii transferu wiedzy i technologii [Gross, Allen, 2003]. Rozwój strategii ochrony własności intelektualnej technologii jest również konsekwencją rozwoju modelu lub modeli ochrony wytwarzanych i wdrażanych wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na danym rynku. Aby określić strategię ochrony własności intelektualnej, należy oszacować ekonomiczną wartość technologii i potencjał rynku dla technologii. Na tej podstawie następuje przygotowanie i przeprowadzenie analizy i wyboru najlepszej strategii ochrony własności intelektualnej, w oparciu o tzw. transakcyjną wartość własności intelektualnej⁵². Wartość własności intelektualnej może opierać się na następujących elementach [Chriest, 2005]:

- unikatowości cech wynalazku,
- kluczowych korzyściach oferowanych rynkowi,
- potencjalnym rynku własności intelektualnej,

⁵² Transakcyjna wartość wskazuje, co może być elementem transakcji (sprzedaży) własności intelektualnej.

- obecnych i przyszłych zasobach umożliwiających zastąpienie nowej technologii lub nowego produktu,
- skuteczności i efektywności ochrony składników własności intelektualnej,
- organizacji, której dotyczy ochrona własności intelektualnej,
- relacji autorów i właścicieli praw majątkowych do własności intelektualnych,
- reputacji organizacji, której kompetencje opierają się na danej własności intelektualnej,
- zasobach i modelach biznesowych konkurencji w kontekście reakcji na przyjętą strategię ochrony własności intelektualnej.

Organizacje, w których powstały nowe technologie lub innowacje mogące przynieść korzyści z własności intelektualnej, w swoim interesie powinny jasno określić cały proces zarządzania własnością intelektualną, w tym podział praw, np. ekonomicznych, do wyników badań.

4.3. Wniesienie własności intelektualnej do spółki

Transfer technologii może dotyczyć m.in. przekazania własności intelektualnej między podmiotami. W zamian za aport w postaci własności intelektualnej właściciele rozwiązania uzyskują udziały lub akcje w spółce. Wniesienie własności intelektualnej do spółki lub udzielenie licencji w zamian za udziały można uznać za kreatywny transfer technologii [Gibson, Stiles, 2000].

W Stanach Zjednoczonych udzieleniem licencji przez uczelnie zajmują się najczęściej działające przy nich biura transferu technologii (Technology Transfer Office — TTO). Udzielenie licencji odbywa się na rzecz już działającej firmy lub ma na celu powołanie do życia nowej spółki. Na rynku amerykańskim, tak jak w Europie, można dostrzec także inne podmioty — fundacje lub spółki, przejmujące obowiązki zarządzania prawami własności intelektualnej (np. wspomniane już Research Corporation, ISIS Innovation, spółka zarządzająca transferem technologii i komercjalizacją własności intelektualnej uniwersytetu w Oxfordzie [Matusiak, Guliński, 2010]).

W Polsce nowe przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym⁵³ przewidywały tylko dwie formy transferu technologii i komercjalizacji wiedzy: za pośrednictwem centrów transferu technologii, działających w postaci ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, fundacji lub spółek, oraz w postaci kapitałowej spółki celowej.

Uczelnie mogą wnieść aportem do spółki celowej wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w celu wniesienia ich przez spółkę celową jako aportu do nowego przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązanie.

Przedsiębiorstwo powstałe w wyniku wniesienia aportem własności intelektualnej może przyjmować formę prawną spółki kapitałowej: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Ich wspólną cechą jest oparcie konstrukcji na współdziałaniu współników oraz na zaangażowaniu własności intelektualnej w tworzenie kapitału zakładowego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna charakteryzują się tym, że dają udziałowcom poczucie bezpieczeństwa ze względu na brak ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania. Jednakże jest to osiągnięte przede wszystkim kosztem znacznych wydatków związanych z tworzeniem oraz

⁵³ Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, artykuł 4 ust. 4 i artykuł 86. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20101210_KomercjalizacjaBR_web2.pdf.

działalnością. Własność intelektualna może być przedmiotem wkładu do spółek kapitałowych, trzeba jednak pamiętać, że z reguły następuje jej całkowite przeniesienie na spółkę. W przypadku rozwiązania spółki własność intelektualna nie wróci do autora. Dlatego pewną alternatywą w zamian za wniesienie własności intelektualnej może być wniesienie licencji udzielonej na wykorzystanie *know-how* lub patentu. Poza tym spółki kapitałowe są narzędziami służącymi do prowadzenia zaawansowanej działalności gospodarczej i nie poleca się tej formy dla początkowych etapów działalności. Wynika to z zagrożenia przeinwestowaniem samej formy prawnej kosztem działalności. Wniesienie do spółki licencji udzielonej np. na wykorzystanie własności intelektualnej w spółce niesie z sobą zarówno korzyści, jak i wady. Korzyści wynikają z niższych kosztów podatkowych oraz pozostania własności intelektualnej w posiadaniu autorów lub właścicieli prawnych. Z drugiej strony wniesienie licencji do spółki może zmniejszyć wartość tworzonego kapitału zakładowego niezbędnego do zarejestrowania takiego podmiotu gospodarczego. Może to mieć znaczenie przy braku środków kapitałowych na działalność spółki i pozyskiwaniu ich z funduszy kapitałowych. Mniejsza wartość części kapitału zakładowego tworzonego w oparciu o własność intelektualną zmniejsza też finansowe możliwości inwestycji kapitałowej funduszy. Kolejną wadą wykorzystania spółki kapitałowej jako konstrukcji do wykorzystania własności intelektualnej w działalności gospodarczej jest większe skomplikowanie spółki, również w sensie organizacyjnym. Spółki kapitałowe powinny powstawać dopiero po osiągnięciu pewnej dojrzałości projektu, a z pewnością po osiągnięciu znacznych perspektyw na powodzenie przedsięwzięcia. Udziałowcy uzyskają wtedy dobre narzędzie do prowadzenia nawet bardzo dużego i skomplikowanego przedsięwzięcia. Zbyt wczesne wykorzystanie tej formy prawnej może oznaczać nadmierne wydatki, nieproporcjonalne do skali przedsięwzięcia. Komerccjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych za pomocą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej przynosi wyższe koszty prowadzenia działalności w porównaniu ze spółkami osobowymi, ale to wyłącznie one nadają się do obejmowania udziałów/akcji w zamian za aport. Spółki osobowe będą zatem częściej preferowane od transferu technologii w formie zakupu rozwiązania lub licencji [Byczko, Trzmielak, 2011].

Doświadczenia amerykańskie pokazują, że forma transferu technologii zależy od stażu działania i doświadczenia centrów (biur) transferu technologii. Młodsze organizacje skupiają się głównie na udzielaniu licencji

i zarządzaniu opłatami licencyjnymi. Wniesienie własności intelektualnej w zamian za udziały w spółce jest podejmowane przede wszystkim przez centra transferu technologii o dłuższym stażu i posiadające doświadczenie w transferze własności intelektualnej. Stany Zjednoczone Ameryki mają ogromne doświadczenie w transferze akademickiej własności intelektualnej do przedsiębiorstw. Wynika to między innymi z faktu, że ponad dwie trzecie patentów zarejestrowanych przez podmioty amerykańskie to patenty akademickie (które mogą należeć zarówno do uczelni, jak i do przedsiębiorstw)⁵⁴. Dysproporcja pomiędzy najlepszymi krajami europejskim a USA jest bardzo wysoka. W Europie najwięcej patentów akademickich zarejestrowano w Holandii i Wielkiej Brytanii (odpowiednio co czwarty patent holenderski to patent zgłoszony jako akademicki, a co piąty patent brytyjski został zarejestrowany przez naukowców lub uczelnie) [Lissoni, 2012].

Przygotowanie technologii powinno obejmować zarówno zagadnienia techniczne, np. testowanie prototypu czy analizę wyników testów, jak i zadania związane z zakończeniem rejestracji, np. urzędzeń, substancji, wykorzystywanych związków, oraz z definiowaniem rynku finalnego nabywcy. Zarządzający spółką kapitałową⁵⁵, w momencie obejmowania kierownictwa spółki, powinni już mieć jasne perspektywy sprzedaży technologii lub nowych produktów. Przygotowywanie planów wdrożenia powinno rozpocząć się jeszcze przed rozpoczęciem działalności spółki, by nie zwiększać jej kosztów. Własność intelektualna jest przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej. Z reguły pozostaje ona częścią majątku spółki, bez względu na jej rozwiązanie czy upadłość [Byczko, Trzmielak, 2011], natomiast jeśli przedmiotem aportu była licencja, to prawa własności do wynalazku pozostają poza spółką.

W praktyce amerykańskiej udziały lub akcje w spółce kapitałowej mogą obejmować, obok organizacji naukowo-badawczej, jej pracownicy. Udziały lub akcje mogą być obejmowane w zamian za wkład w rozwój technologii lub w celu włączenia pracowników organizacji w dalszy rozwój technologii w ramach nowego podmiotu gospodarczego. Organizacja naukowo-badawcza może zaoferować udziały w spółce pracownikom, biorąc pod uwagę ich wkład w tworzenie technologii (współwłasność praw do

⁵⁴ Patent akademicki jest definiowane jako ten, w którym prawa autorskie należą do co najmniej jednego pracownika naukowego.

⁵⁵ Jednym z wymogów utworzenia spółki kapitałowej jest powołanie zarządu, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może zostać wybrany z osób niebędących właścicielami udziałów lub akcji spółek.

wynalazku). Decyzje dotyczące komercjalizacji technologii z udziałem pracowników organizacji naukowo-badawczej mogą być w przyszłości przyczyną konfliktów. W przypadku współwłasności praw do wynalazków, regulaminy ochrony własności intelektualnej w organizacjach naukowych i badawczych powinny oddzielnie regulować te kwestie.

Niezależnie od udziału instytucji naukowej, transfer technologii i komercjalizacja wiedzy mogą też nastąpić za pośrednictwem odrębnego podmiotu powołanego w celu rozwijania i komercjalizacji własności intelektualnej. Zadania menedżera komercjalizacji, który uczestniczy w podejmowaniu decyzji o utworzeniu spółki spin-off, są następujące:

- analiza korzyści dla instytucji naukowej,
- analiza źródeł motywacji pracownika-twórcy (zwłaszcza gdy występuje z wnioskiem o założenie spółki),
- wyznaczenie optymalnego sposobu komercjalizacji dobra,
- oszacowanie wpływu utworzenia spółki na aktualne i przyszłe czasowe zaangażowanie pracowników instytucji naukowej, których planuje się zatrudnić w spółce spin-off,
- zbadanie możliwości korzystania (za wynagrodzeniem) przez spółkę z infrastruktury instytucji naukowej, w tym z pomieszczeń oraz aparatury technicznej.

W przypadku tworzenia spółki przez pracowników ośrodka naukowo-badawczego transfer technologii może nastąpić z wykorzystaniem dwóch form: sprzedaży praw do własności intelektualnej lub wniesienia do spółki spin-off licencji. Zaangażowanie pracowników instytucji naukowej w spółce spin-off może występować w czterech formach: wspólnika spółki, członka organów spółki, konsultanta lub jej pracownika. Jeżeli nadzór nad spółką sprawuje rada nadzorcza, należy określić prawo mianowania jej członków przez właścicieli własności intelektualnej.

Transfer technologii będzie odbywał się poprzez wniesienie licencji, umowę o wykorzystaniu *know-how* lub sprzedaż praw do własności intelektualnej przez instytucję naukową. Utworzenie spółki wyłącznie przez pracowników organizacji naukowo-badawczej może odbywać się również z wykorzystaniem spółek osobowych. Spółki osobowe dają bardzo zróżnicowane możliwości kształtowania współpracy pomiędzy wspólnikami. Mogą one być tworzone bez względu na to, w jakim stopniu autorzy technologii chcą być zaangażowani w prowadzenie tego biznesowego przedsięwzięcia. Ta forma prawna umożliwia działania w sytuacji braku odpowiedniego kapitału, przy jednoczesnej gotowości do współpracy współwłaścicieli przedsiębiorstwa [Byczko, Trzmielak, 2011],

lecz wyklucza aport w postaci własności intelektualnej lub pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w postaci inwestycji kapitałowej. Po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości i zdobycia pozycji rynkowej, spółka osobowa może zostać przekształcona w spółkę kapitałową. Podnosi to jej zdolność do pozyskiwania kapitału, jednocześnie zmniejszając ryzyko współwłaścicieli, którzy za zobowiązania spółki nie muszą już odpowiadać majątkiem osobistym.

Jakość zasobów ludzkich jest ważnym czynnikiem przy konieczności dalszego udziału twórcy technologii w rozwoju spółki, nowych produktów, dostępu do infrastruktury badawczej, skomplikowanych procesów produkcyjnych, wytwórczych i kształcenia personelu, m.in. zajmującego się wdrożeniem technologii. Doświadczenia amerykańskie wskazują, że istnieje silny związek pomiędzy jakością personelu, jego reputacją a liczbą nowych produktów wprowadzanych z sukcesem na rynek. Lepsze niż przeciętne wyniki z działalności osiągają np. firmy biotechnologiczne, których członkami kierownictwa są profesorowie uniwersyteccy. Wniesienie własności intelektualnej do spółki w zamian za udziały może obejmować prawa do patentu, wzoru użytkowego lub przemysłowego albo *know-how*. Jednak sam patent nie gwarantuje popytu dla nowej technologii. W sytuacji zaangażowania pracowników ośrodka naukowo-badawczego w tworzenie i rozwój firmy, menedżerowie komercjalizacji powinni rozważyć, jak silną przewagę konkurencyjną będą tworzyć sami pracownicy zaangażowani w komercjalizację i czy patent jest walorem tworzącym wartość dodaną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy łatwo obejść chronioną własność intelektualną i trudno o egzekucję w przypadku naruszenia praw do własności intelektualnej, brakuje środków finansowych na ochronę (w szczególności za granicą) lub gdy ochrona własności intelektualnej nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego (nowe przedsiębiorstwo funkcjonuje w głębokiej niszy rynkowej).

Kapitał finansowy niezbędny do utworzenia i rozwoju nowego podmiotu gospodarczego jest ważnym czynnikiem poddawanym analizie. Spółki osobowe nie wymagają wniesienia kapitału zakładowego i mogą mieć mniejsze koszty zarządzania. Ustawa nie wskazuje minimalnej wysokości wkładów wnoszonych do tych spółek, co powoduje, że ich wartość może być dostosowana do, nawet niewielkich, możliwości finansowych założycieli. Jest to korzystne dla współników w sytuacji niedostatecznych zasobów finansowych i gdy jedynym kapitałem spółki jest kapitał intelektualny oraz zasoby ludzkie właścicieli technologii. Spółki

kapitałowe wymagają kapitału początkowego i kapitału na pokrycie kosztów zarządzania⁵⁶.

Podczas tworzenia spółki należy zaplanować kapitał niezbędny do jej uruchomienia i do podtrzymania jej działalności do czasu osiągnięcia rentowności. Menedżer komercjalizacji powinien starannie oszacować kapitał niezbędny spółce do funkcjonowania, określić w czasie moment osiągnięcia progu rentowności, wartość kosztów stałych i zmiennych, sprzedaż przy określonych cenach produktów dla danego progu rentowności oraz dostępne źródła finansowania.

Szacowanie kosztów utworzenia przedsiębiorstwa oraz późniejszej działalności ma ogromne znaczenie przy pozyskaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych, np. od aniołów biznesu lub funduszy venture capital. Fundusze kapitałowe inwestują swoje środki finansowe w perspektywiczne przedsięwzięcia, których częścią jest kapitał ludzki, w tym specjaliści z zakresu komercjalizowanej technologii oraz specjaliści od zarządzania spółką. Tworzenie spółki tylko w oparciu o kapitał ludzki związany z badaniami i przedmiotem własności intelektualnej zwiększa ryzyko niewłaściwego zarządzania przedsiębiorstwem i zahamowania rozwoju spółki. W fazie tworzenia spółki powstaje bariera właściwego zarządzania spółką, wynikająca z braku wiedzy o prowadzeniu spraw spółki, braku umiejętności analizy tendencji rynkowych, braku umiejętności prowadzenia rozmów z zakresu pozyskania dodatkowych źródeł finansowych lub dodatkowego udziałowca/akcjonariusza. Z kolei utworzenie spółki bez specjalistów od transferowanej technologii (lub dostępu do nich) utrudni rozwój nowych produktów i tworzenie portfolio patentów.

Umowy z funduszem kapitałowym, który inwestuje w podmioty znajdujące się w inkubatorze lub parku naukowo-technologicznym, są łatwiejsze do zrealizowania niż umowy z podmiotem, który chce korzystnie zainwestować nadwyżkę kapitałową.

Jedna umowa może obejmować wszystkie późniejsze inwestycje dokonywane przez inwestora. Klienci inkubatora technologii lub parku technologicznego często nie doceniają roli instytucji wsparcia (dalej: IW) w poszukiwaniu inwestora. Słabsza pozycja negocjacyjna IW wobec poszukujących finansowania kapitałowego może dodatkowo wynikać z czynników psychologicznych. Twórcy technologii lub członkowie

⁵⁶ W początkowym okresie zarząd powołanej spółki może składać się z udziałowców. Zarząd może nie pobierać wtedy wynagrodzenia, co obniża koszty spółki i w większym stopniu motywuje do zakładania spółki kapitałowej.

zespołów, które podejmują się komercjalizacji technologii z wykorzystaniem nowej spółki, są często przekonani o dużej wartości samego pomysłu. Nie dostrzegają znaczenia upływającego czasu, a tym samym roli środków inwestycyjnego funduszu kapitałowego oraz roli IW w komercjalizacji technologii. Rola pomysłu może być przeszacowywana w porównaniu z rolą kapitału zainwestowanego w rozwój nowego przedsiębiorstwa. W konsekwencji może to wywołać niechęć do podpisywania umów, które zakładają wynagrodzenie uzależnione np. od wielkości zainwestowanego kapitału przez fundusz kapitałowy. W przypadku poszukiwania źródeł finansowania umów z twórcami projektu, każda usługa doradztwa związanego z poszukiwaniem i sprowadzeniem inwestora wymaga umowy i negocjacji.

Inwestycja funduszu kapitałowego powoduje najczęściej powstanie nowej spółki w celu komercjalizacji technologii z udziałem inwestora i zespołu komercjalizującego technologię. Fundusz kapitałowy dokonuje inwestycji w zamian za udziały w spółce. Powołanie nowej spółki pozwala na uzyskanie większego wpływu na umowę spółki, statut (w przypadku spółki akcyjnej) i uprawnienia zarządu (np. w podejmowaniu decyzji, reprezentowaniu spółki na zewnątrz).

Jeżeli fundusz podpisze umowę inwestycyjną z właścicielem technologii rekomendowanej, to wynagrodzenie może pochodzić zarówno od kapitałowego funduszu inwestycyjnego, jak i od przedsiębiorcy, i może przyjąć postać:

- premii od wyszukania inwestycji,
- premii od zainwestowanego kapitału,
- premii od sukcesu, tj. od dochodu inwestora uzyskanego z inwestycji po sprzedaży udziałów,
- premii od wyszukania inwestycji i sukcesu⁵⁷,
- prawa do objęcia udziałów lub akcji w ramach inwestycji realizowanej przez fundusz.

⁵⁷ Takie rozwiązanie jest teoretycznie możliwe, lecz niezalecane, ponieważ premia od sukcesu, czyli „wyjścia” inwestora ze spółki, jest obciążona bardzo dużym ryzykiem ze względu na odległy horyzont czasowy (kilka lat) i możliwość upadłości lub likwidacji spółki.

4.4. Finansowanie i wycena rozwoju i ochrony własności intelektualnej

Finansowanie rozwoju i komercjalizacji własności intelektualnej może być oparte na dwóch kryteriach: inwestycyjnym i kosztowym. W pierwszym przypadku rozwój i badań i działań zmierzających do skomercjalizowania wyników badań wspomagany jest instrumentami, które stawiają do dyspozycji wynalazcy lub przedsiębiorcy środki finansowe na prowadzenie badań naukowych, w celu wdrożenia rezultatów badań. Kosztowe finansowanie badań i rozwoju wiedzy i technologii bazuje na refinansowaniu lub zmniejszaniu kosztów prowadzonych badań, ochrony własności intelektualnej i zadań wdrożeniowych.

Kredyt podatkowy

Brak ścisłych związków współpracy nauki z gospodarką jest poważną barierą wzrostu innowacyjności w Polsce. Jednym z narzędzi służących poprawie sytuacji powinny być działania legislacyjne na rzecz ułatwienia obejmowania udziałów i akcji publicznym instytucjom naukowym, usiłującym w ten sposób doprowadzić do wdrożenia wynalazku będącego wynikiem prac badawczych. Jednym z rozwiązań jest proponowana w zmianach Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki możliwość wnoszenia aportem do spółki własności intelektualnej. Jednakże wnoszenie własności intelektualnej (IP) aportem do spółki wymaga określenia jej wartości, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości obejmowanych udziałów/akcji oraz praw do podejmowania decyzji w spółce. Wniesienie aportu w formie wartości niematerialnych i prawnych od 1 kwietnia 2009 r. wiąże się z koniecznością opłacenia podatku VAT, a więc aport w formie IP wymaga określenia jej wartości, która stanowić będzie podstawę do naliczenia podatku. Zgodnie z art. 19 Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 nr 11, poz. 50 ze zm. — dalej: Ustawy o VAT), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W praktyce, przy przenoszeniu technologii pomiędzy dowolnymi podmiotami, powstaje on z chwilą wykonania transakcji, niezależnie od jej późniejszej opłacalności, rentowności czy innej postaci sukcesu gospodarczego. Dla zajmujących się sprzedażą technologii stawia to barierę już na wstępie procesu komercjalizacji: zanim zostanie uzyskany jakikolwiek dochód z wykorzystania technologii należy uiścić podatek VAT. Im większa wartość technologii, tym większy obowiązek i tym większe ryzyko, że nie uda się odzyskać poniesionego nakładu w trakcie działalności. Dodatkowym problemem jest wycena własności intelektualnej.

Podobnie jak przy wycenie nieruchomości, wycena IP może zostać dokonana jedną z wielu metod, które mogą prowadzić do znacząco odmiennych wyników. Wiąże się to z możliwością zakwestionowania wybranej metody wyceny podczas kontroli skarbowej, która może zostać przeprowadzona nawet w kilka lat po rozpoczęciu działalności spółki. Kontrolujący posiadają wówczas pełne dane pozwalające na określenie *ex post* realnej wartości wniesionej IP, trudnej do oszacowania w momencie wnoszenia aportu. W wielu przypadkach, gdy spółka, do której wniesiono aport, odniesie znaczący sukces rynkowy, kontrolujący mogą uznać, że wartość IP została zaniżona, czym uszczuplono zobowiązania podatkowe udziałowca. W tej sytuacji władze uczelni publicznej, pomimo pozytywnych stymulant w nowej Ustawie o zasadach finansowania nauki, wolą nie wnosić do spółki aportu w postaci własności niematerialnych i prawnych, aby nie narażać się w przyszłości na zarzuty uszczuplenia wpływów podatkowych urzędu skarbowego.

Udział przedsiębiorców, szczególnie sektora MSP, w finansowaniu działalności B+R często jest niedostateczny. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie zachęt finansowych dla tych podmiotów, które angażują swoje środki w samodzielne prowadzenie lub finansowanie tej działalności. Przedsiębiorcy finansujący działalność B+R powinni, wzorem innych państw (Wielka Brytania), korzystać z tzw. kredytu podatkowego.

Wprowadzenie zasady odroczonego momentu powstania obowiązku podatkowego do chwili osiągnięcia pewnego, ustawowo wskazanego efektu komercjalizacyjnego (na moment uzyskania sukcesu gospodarczego związanego z technologią, np. uzyskanie pierwszego egzemplarza seryjnego, w oparciu o wniesioną technologię lub praktyczne wykorzystanie wniesionego wkładu w celach gospodarczych) lub zwolnienie z podatku VAT wnoszonego do spółki aportu w postaci własności intelektualnej jest najbardziej optymalne dla przedsiębiorcy i dochodów z podatków. Rozwiązanie to powinno zostać wprowadzone do Ustawy o VAT na zasadzie *lex specialis*.

Wprowadzenie kredytu podatkowego dla MSP i wyłączenia w podatku dochodowym od osób prawnych

Firmom z sektora MSP, które posiadają np. wydatki na B+R w wysokości co najmniej 50 000 zł, należy umożliwić zmniejszenie przychodów o następujące wartości: firmy mikro i małe o 150% kosztów, a średnie o 125% kosztów na B+R. Konstruując ten instrument zgodnie z europejskimi doświadczeniami, należy:

- w przypadku strat umożliwić firmom z sektora MSP powiększanie kosztów w następnych latach, gdy przychody przed opodatkowaniem przewyższą koszty; rozliczanie kredytu podatkowego powinno zacząć się nie później, niż w kolejnych 3 latach i trwać maksymalnie 5 lat.;
- zaliczyć następujące koszty do kredytu podatkowego na B+R: koszty personelu zaangażowanego w B+R, koszty mediów, materiałów wykorzystywanych do B+R, koszty zgłoszeń patentowych i patentów oraz koszty rejestracji wzorów przemysłowych i użytkowych;
- wprowadzić maksymalną kwotę kredytu podatkowego dla mikro- i małych firm na poziomie 5 mln zł, a dla przedsiębiorstw średnich 10 mln zł;
- wyłączyć kredyt podatkowy z pomocy publicznej (SME R&D Scheme).

We współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw istotne są długookresowe koszty. Projekty naukowe trwają kilka lat, a działania zmierzające do komercjalizacji rezultatów badań mogą trwać kolejne kilka lat. W praktyce oznacza to, że okres od momentu nawiązania współpracy naukowo-badawczej pomiędzy ośrodkiem naukowo-badawczym a przedsiębiorcą do momentu uzyskiwania dochodu z prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych może wynosić nawet kilkanaście lat. Za przykład mogą posłużyć tu badania w dziedzinie biotechnologii, gdzie od momentu rozpoczęcia badań w fazie *in vitro* do rejestracji leku mija kilkanaście lat. Polskie przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalają na rozliczanie poniesionej w roku podatkowym straty wyłącznie w okresie pięciu następujących po sobie lat podatkowych. Jest to znaczące ograniczenie dla czasochłonnych badań naukowych. W innych krajach możliwość rozliczania straty wynosi nawet dwadzieścia lat (np. w USA) [Bąk, Kulawczuk, 2006]. Kolejnym ważnym aspektem jest brak wyłączenia z podatku dochodowego od osób prawnych jednostek naukowych funkcjonujących w postaci spółek prawa handlowego i działających jako podmioty *non profit*. Istnieje takie wyłączenie dla podmiotów naukowych działających w formie prawnej fundacji lub stowarzyszenia. W kontekście pojawiającej się w prawie spółki celowej istnienie wyłączenia podmiotowego z podatku dochodowego, który jest przeznaczany na badania naukowe jednostki macierzystej, byłoby dużym impulsem do finansowania badań naukowych. Uczelnie muszą transferować wyniki badań naukowych przy przejmowaniu udziałów w innych spółkach kapitałowych poprzez

spółkę celową. Spółka celowa powstała zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw w artykule 86 (a i b) zarządza własnością przemysłową oraz portfelem udziałów w firmach odpryskowych tworzonych w oparciu o wyniki badań uczelni. W obecnej postaci konstrukcja prawna spółki celowej jest bardzo kosztowna, wniesienie bowiem do spółki w postaci aportu własności niematerialnych i prawnych skutkuje koniecznością opłacenia podatku VAT. Poza tym wymusza to przygotowanie wyceny wnoszonej własności przemysłowej, która często, ze względu np. na wysoki poziom innowacyjności, może być bardzo niedokładna. Zaniżona wycena naraża spółkę na zarzuty uszczuplenia wpływów podatkowych urzędu skarbowego. Obciążenie podatkowe podmiotu prawnego jeszcze przed rozpoczęciem komercjalizacji wyników badań tworzy koszty, które muszą być pokrywane z funduszy uczelni [Guliński, Matusiak, 2010]. Zanim zostanie uzyskany jakikolwiek dochód dla uczelni z wykorzystania know-how lub technologii należy uiścić podatek VAT. Im większa wartość technologii, tym większe koszty. W tej sytuacji spółki celowe, pomimo pozytywnych stymulant w nowej Ustawie o zasadach finansowania nauki, napotykają na barierę hamującą transfer i komercjalizację wiedzy i technologii. W polskiej praktyce spółki celowe wolą nie przyjmować do spółki aportu w postaci własności niematerialnych i prawnych, aby nie ponosić kosztów przed wdrożeniem wyników badań na rynku. W tej sytuacji udział przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP, w finansowaniu działalności B+R jest wciąż hamowany. Pomimo tworzenia przez uczelnie spółek celowych do transferu i zarządzania własnością przemysłową oraz portfelem udziałów w firmach, właścicielem własności intelektualnej pozostaje ciągle w przeważającej liczbie przypadków uczelnia.

Mechanizmy finansowania badań naukowych, w oparciu o Ustawę o zasadach finansowania nauki, wykluczają z finansowania przedsiębiorców, którzy nie posiadają statusu centrum badawczo-rozwojowego (nadawanego na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej).

Rozdział 5

5.1. Instytucjonalne i indywidualne prawo do wynalazków uczelnianych w wybranych krajach

Jak wskazuje Dreszer-Lichańska [1996], prawo do patentu generalnie przysługuje jego twórcy lub następcy prawnemu. Zasada ta jest uregulowana w artykule 60 Konwencji o prawie do udzielania patentów europejskich. Kwestię, komu przysługuje prawo do patentu europejskiego, przepisy zawarte w konwencji pozostawiają ustawodawstwu kraju, w którym twórca jest zatrudniony lub przepisom kraju, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Twórcy wyników badań, a przede wszystkim zgłoszenia patentowego lub patentu, przysługuje prawo, aby wymieniano go w opisach, rejestrach, dokumentach, artykułach i innych publikacjach jako autora prac naukowo-badawczych. Udostępnienie wyniku badań przedsiębiorcy, który ma je komercjalizować, powinno zawierać obowiązek wynikający z praw osobistych do rezultatów badań uzyskanych przez naukowca [Besler, 1998]. Prawo do patentu na wynalazki uczelniane powiązane jest przede wszystkim z własnością instytucjonalną lub tzw. przywilejem profesorskim. Chociaż wynik prac badawczo-rozwojowych nie musi zostać zgłoszony do opatentowania, wyniki badań (takie jak opracowania konstrukcyjne, recepturowe, technologiczne, technologiczno-projektowe, doświadczalne, wyniki uzyskane w skali laboratoryjnej, badania prototypów, wyniki eksploatacji instalacji i urządzeń doświadczalnych) mogą być przystosowane do wdrożenia w praktyce bez ochrony patentowej [Besler, 1998]. Przywilej, jako narzędzie stymulowania transferu wiedzy i technologii w zarządzaniu własnością intelektualną, jest znany od dawna — jedne kraje, jak Polska, podejmują próby jego wprowadzenia, inne, jak Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Finlandia Norwegia, Słowenia, Węgry oraz Japonia, ograniczyły lub zupełnie zrezygnowały z regulacji dających naukowcom prawo do własności majątkowej wyników badań wytworzonych w ośrodkach naukowo-badawczych. Na uczelniach w Niemczech istnieją jeszcze zapisy dotyczące przywileju profesorskiego — akademickiego, ale jeśli pracodawca przeznacza i przekazuje do dyspozycji własne zasoby (np. aparatura badawcza, koszty personelu administracyjnego, koszty mediów) do prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych, może on domagać się udziału w zyskach z komercjalizowanego wynalazku. Zyski nie powinny przekroczyć wartości przeznaczonych na badania kwot. Uczelnie niemieckie posiadają szereg instrumentów zapewniających swoim

profesorom prawa majątkowe do wynalazków. Jednym z nich są umowy na prowadzenie badań naukowych, w których autorzy wynalazku zobowiązują się do pisemnego powiadomienia pracodawcy o powstaniu i wykorzystaniu wynalazku [Dreszer-Lichańska, 1996].

W Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i we Włoszech wspomniany przywilej istnieje, chociaż w Szwecji był on poddany głębokiej analizie przez środowiska opiniotwórcze. Z jednej strony podkreślano wolność twórczą, która powinna istnieć na uczelniach, z drugiej, szybki nieskrępowany żadnymi barierami transfer wyników badań finansowanych ze środków publicznych. Krytyce poddano zarówno niski poziom komercyjnego wykorzystania wyników badań w przemyśle, jak i niski udział patentów zgłaszanych przez naukowców (4% wszystkich patentów szwedzkich). Argument, że koszty ochrony patentowej przewyższają możliwości naukowców, jest bardzo istotny w podnoszonej dyskusji. Mimo że Szwecja pozostawiła do dnia dzisiejszego przywilej profesorski wprowadzony w 1949 roku, to w latach dziewięćdziesiątych wprowadziła wiele zmian mających na celu zwiększenie interakcji pomiędzy uczelniami a przemysłem⁵⁸. Skuteczności transferu wiedzy i technologii z ośrodków naukowych i badawczych upatrywano w rozwiązaniach instytucjonalnych i organizacyjnych (rozszerzony programy studiów doktoranckich, sfinansowanie utworzenia centrów doskonałości, które miały przybliżyć uczelnie do przemysłu). Zmiany instytucjonalne w Szwecji i organizacyjne w uczelniach szwedzkich między 2003 a 2010 rokiem przyniosły wzrost liczby firm akademickich (wyniósł on prawie 35%)⁵⁹.

Krajem, którego doświadczenia wskazują, że istnienie przywileju profesorskiego miało pozytywny wpływ na przedsiębiorczość akademicką, jest Dania. Jest to pierwszy kraj europejski, który zlikwidował (wprowadzony w 1957 roku) przywilej profesorski na podstawie Ustawy o innowacjach w publicznych instytucjach badawczych — miało to miejsce w 1999 roku. Likwidacja dotyczyła wyłącznie wynalazków posiadających

⁵⁸ H. L. Smith, Å. L. Dahlstrand, N. Baines, Reconsidering the professor's privilege: University technology transfer in Sweden and the UK, Professor Helen Lawton Smith, materiały Oxfordshire Economic Observatory, http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/Lawton%20Smith_Uddevalla2013revised.pdf, dostępne 8.08.2013.

⁵⁹ S. Jacobsson, A. Lindholm-Dahlstrand, L. Elg, *Is the commercialization of European academic R&D weak? — A critical assessment of a dominant belief and associated policy responses*, "Research Policy" 2013, no. 42, s. 874–885. Wzrost liczby firm akademickich typu spin-off w USA był jeszcze większy niż w Szwecji i wyniósł około 40%, porównując lata 2003 i 2010.

zdolność patentową (zmiany nie dotyczyły *know-how* uzyskanego na uczelni). Nowe regulacje dawały uczelniom duńskim dwa miesiące na podjęcie decyzji, czy zgłosić wynalazek do ochrony patentowej, czy też przekazać go inwestorom. Według danych z duńskich biur transferu technologii, przywilej profesorski przyniósł już w pierwszym roku funkcjonowania ustawy podwojenie liczby zgłoszonych do ochrony patentów⁶⁰. Jednakże dalsze analizy wykazały, że po likwidacji pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku przywileju profesorskiego w kolejnych latach nastąpiło zmniejszenie liczby wynalazków akademickich wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Inwestorzy zmniejszyli swoją skłonność do inwestowania w wynalazki uniwersyteckie [Jacobsson, Lindholm-Dahlstrand, Elg, 2013].

Znaczący wpływ na likwidację przywileju profesorskiego w Danii, a następnie w Norwegii, Austrii, Niemczech i Finlandii (lata 1999–2007), miała ustawa amerykańska — tzw. Bayh-Dole Act (Ustawa o procedurach patentowych na uczelni i w małych i średnich przedsiębiorstwach), która umożliwiła patentowanie przez uczelnie wyników badań uzyskiwanych przez ich pracowników naukowych oraz zachęcała do udzielania licencji małym i średnim przedsiębiorcom. Należy jednak nadmienić, że w Stanach Zjednoczonych przywilej profesorski nie istniał, a prawa własności do wynalazków stworzonych na uczelniach należały do państwa.

Z jednej strony w USA zdecentralizowano proces transferu wynalazków finansowanych ze źródeł centralnych do przemysłu w kontekście praw własności przemysłowej do wynalazku, z drugiej proces transferu własności intelektualnej pozostał w dalszym ciągu poza znaczącym wpływem wynalazców. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że o ile niektóre kraje europejskie wzorują się w części na wspomnianej ustawie senatorów amerykańskich Bayh'a i Dola, wskazując, że daje to uczelniom źródła finansowania badań, przybliża przemysł do uczelni, pozwala zagwarantować większe środki na ochronę własności intelektualnej oraz na dalsze badania, równomiernie rozkłada korzyści z komercjalizacji wiedzy i technologii pomiędzy uczelnię i naukowców, gwarantuje kompetencje osób zajmujących się komercjalizacją wyników badań oraz wysoki stopień doradztwa dla naukowców w pracy z przedsiębiorcami, to

⁶⁰ F. Lissoni, P. Lotz, J. Schovsbo, A. Treccani, *Academic patenting and professor's privilege: Evidence on Denmark from the KEIN database*, Science and Public Policy 2009, Vol. 36, s. 595-607. Przywilej profesorski obowiązywał wyłącznie na uczelniach. Zmieniona ustawa o wynalazkach pracowników z 1957 roku nie rozszerzyła przywileju profesorskiego na pracowników państwowych organizacji badawczych.

nie brakuje też głosów krytycznych, płynących głównie od inwestorów, samych naukowców i osób, które są za pełną, nieskrępowaną wolnością naukową wynalazców. Kenney i Patton [2009], poddając krytyce Akt Bayh'a-Dola, wskazują, że załączki przywileju profesorskiego powstały na Uniwersytecie Stanforda i w Wisconsin w odniesieniu do wyników badań i wynalazków uzyskanych dzięki finansowaniu przez sponsorów. Alternatywą dla przywileju profesorskiego i własności uczelni do wynalazków stworzonych w ramach stosunku pracy na uczelni są: model, w którym wynalazki uczelniane stają się automatycznie domeną publiczną oraz możliwość wykorzystania każdego wynalazku uniwersyteckiego np. przez przedsiębiorcę, w oparciu o nieekskluzywną licencję.

We Francji prawo normuje od 1978 roku własność wynalazków pracowniczych i wprowadziło dwie podstawowe ich grupy: wynalazki służbowe i wolne. Pierwsze powstają w związku z obowiązkiem pracownika do prowadzenia prac badawczych. Prawo własności do wynalazku służbowego przyznawane jest pracodawcy. Druga kategoria wynalazków to wynalazki powstałe, gdy pracownik nie miał obowiązku prowadzenia prac badawczych i wtedy prawo własności przysługuje pracownikowi. W tej kategorii wynalazków pojawiają się również tzw. wynalazki przenoszone, które powstają w wyniku pełnienia funkcji w przedsiębiorstwie. W tej sytuacji prawo własności do wynalazku należy do pracownika, ale musi on powiadomić pracodawcę o wykorzystaniu praw do wynalazku. W przypadku uzyskanego przez pracownika dochodu, pracodawca ma prawo domagać się zapłaty za wykorzystanie zasobów organizacji, w której powstał wynalazek [Dreszer-Lichańska, 1996].

Przywilej profesorski jako instrument ma stymulować tzw. przedsiębiorczość akademicką. Jednakże, aby było on skuteczny (zwiększał liczbę transferów wiedzy i technologii do przemysłu) oraz efektywny, przynosił i optymalizował dochód z komercjalizacji, obok przywileju profesorskiego powinny funkcjonować inne instrumenty stymulujące transfer i komercjalizację technologii, takie jak:

- system motywujący transfer przez naukowców wiedzy i technologii do biznesu,
- podatkowe wsparcie dla małej przedsiębiorczości,
- podatkowe wsparcie dla wniesienia własności intelektualnej w postaci aportu do przedsiębiorstwa,
- rozwinięte instytucje wsparcia biznesu (centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne i parki

naukowe), które pozwolą naukowcom rozwijać biznesowo projekt w fazie przedrynkowej,

- wsparcie finansowe i merytoryczne procesu ochrony własności intelektualnej,
- zachęcenie do ponoszenia przez instytucje naukowo-badawcze wydatków własnych na badania i rozwój technologii,
- prawo pierwokupu dla organizacji naukowo-badawczej, gdzie powstają wyniki badań.

Istotą przywileju profesorskiego jest posiadanie przez pracowników naukowo-badawczych praw majątkowych do własności intelektualnej, przede wszystkim przemysłowej, wytworzonej w jednostce, w której są zatrudnieni, w celu szybszego, skuteczniejszego i efektywniejszego komercjalizowania w przemyśle. Teoretycznie posiadanie praw majątkowych do własności przemysłowej przez naukowca skraca proces komercjalizacji (a co za tym idzie — może przyspieszyć transfer wiedzy i technologii z ośrodków naukowych do przedsiębiorstw). Szybkość reakcji właściciela praw do patentu, związana z krótkim procesem decyzyjnym, minimalizacją procedur i struktur formalnych, pozwala na omijanie zbiurokratyzowanych instytucji naukowo-badawczych. Przywilej profesorski, obok szybkości reakcji, elastyczności działania i decentralizacji odpowiedzialności, powinien również wpłynąć na poziom innowacyjności ośrodków naukowych i przedsiębiorstw. Innowacyjność wynikająca z podaży wynalazków dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw oraz rodzącego się w ten sposób popytu ze strony przemysłu powinna zwiększyć „masę krytyczną” i liczbę strategicznych prac badawczych. W praktyce powinno następować zarówno „pchanie” przez naukowca, jak i „ciągnięcie” przez przemysł wyników badań i nowych technologii [Trzmielak, 2013]. Warunek pierwszy („pchanie” przez naukowca wyników badań i nowych technologii) warunkowany jest przez system motywujący transfer wiedzy i technologii do biznesu. Twórca własności przemysłowej powinien być zmotywowany do zajmowania się transferem i komercjalizacją wiedzy i technologii poprzez sprzedaż bezpośrednią wyników badań, wchodzenie we współpracę z przedsiębiorcami lub zakładanie i rozwój firm akademickich typu spin-off. Literatura przedmiotu nie wykazuje, by przywilej profesorski miał zasadniczy wpływ na znaczące zmotywowanie naukowców do prowadzenia badań naukowych, które mogłyby zostać wykorzystane w przemyśle. Jedną z przyczyn jest mniejsza oryginalność i ogólność patentów zarejestrowanych jako akademickie. Pozycja

naukowców mierzona jest w większości krajów przez ich „produktywność naukową”, a nie efektywność wdrożeniową [Lissoni, 2012].

Analizy sukcesów spółek spin-off w Europie i USA wskazują, że system motywacyjny jest kluczowy w transferze wyników badań i technologii do nowych spółek spin-off. Europejskie wyniki badań są, w porównaniu z amerykańskimi, mało transferowalne do przemysłu. Ten fakt w literaturze naukowej nazywany jest „europejskim paradoksem”⁶¹. Wissema podkreśla, że jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku np. Uniwersytet Cambridge, mimo że może poszczycić się aż 83 laureatami nagrody Nobla i osiągnięciami nauki na skalę światową, nie miał kursu zarządzania biznesem [Wissema, 2009]. Przepisy prawa brytyjskiego przyznają ciągle prawo do wynalazków pracownikom badawczym. Prawo to wynika z zakorzenionego przekonania, że uczelnie są miejscem prowadzenia badań podstawowych, które nie generują tak wielu rozwiązań mogących podlegać ochronie patentowej jak badania stosowane i rozwojowe. Prywatne instytucje regulują prawa własności w umowach naukowo-badawczych z pracownikiem [Dreszer-Lichańska, 1996]. Regulacje niektórych uniwersytetów (np. Uniwersytetu w Cambridge) wskazują też na fakt, że autor wynalazku czy wyników badań powstałych na uczelni, pomimo posiadania prawa własności, musi uwzględnić prawa osób trzecich, wynikające z faktu finansowania badań. Stosunek pracy nie będzie miał dużego znaczenia dla naukowca pod warunkiem, że uwzględni on prawa uczelni do korzyści materialnych z wyników badań [Trzmielak, 2010].

„Europejski paradoks” dotyczy też tego, że przywilej profesorski występuje w krajach europejskich, gdzie transferowalność wyników badań uzyskiwanych w ośrodkach naukowych jest mniejsza niż tych uzyskiwanych np. w Stanach Zjednoczonych. W prawie amerykańskim trudno jest znaleźć przepisy dotyczące przywileju profesorskiego. Ośrodki naukowo-badawcze w USA w oparciu o akt Bayh’a-Dola osiągnęły „masę krytyczną” dla komercjalizacji wyników badań, która umożliwia im uzyskanie statusu wiarygodnego partnera dla przemysłu. W USA uzyskanie praw majątkowych do tzw. wynalazków profesorskich zwiększyło dochody uczelni, które przede wszystkim obejmowały dochody z licencji i realizacji umów uczelni i przedsiębiorstw. Nie każdy zarejestrowany patent można

⁶¹ H. L. Smith, Å. L. Dahlstrand, N. Baines, *Reconsidering the Professor's Privilege: University Technology Transfer in Sweden and the UK*, http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/Lawton%20Smith_Uddevala2013revised.pdf, pobrane 02.01.2014.

wykorzystać w przedsiębiorstwie. Jednakże udział patentów akademickich w ogólnej liczbie zarejestrowanych patentów jest trzykrotnie wyższy w USA niż w Wielkiej Brytanii, sześciokrotnie wyższy niż we Włoszech i dziesięciokrotnie wyższy niż w Szwecji [Lissoni, 2012]. Wiarygodność partnera naukowo-badawczego zbudowana została w ośrodkach naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych w oparciu o grupy badawcze uwzględniające sytuację rynkową, podejmowanie badawczych prac interdyscyplinarnych oraz stworzenie metodyki zarządzania wynikami naukowymi i decentralizację podejmowania decyzji w przypadku komercjalizacji wyników badań finansowanych ze środków publicznych [Sterzi, 2013].

5.2. Indywidualne prawo do wynalazków – analiza zachodzących zmian w Polsce

W Polsce w ostatnich latach ma miejsce szeroka dyskusja dotycząca wprowadzenia przywileju profesorskiego, co w efekcie ma zwiększyć liczbę transferów wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw. Jedną z propozycji wskazywała, że pracownikowi zatrudnionemu w ośrodku naukowo-badawczym (wynalazcy) przysługiwałoby prawo do wynalazku, a uczelni miałyby przysługiwać 10–25% zysków w przypadku komercjalizacji wynalazku. Krytycy tego zapisu wskazują, że jest on wirtualny i w żaden sposób nie gwarantuje pokrycia kosztów badań i nie wskazuje procedury, w jaki sposób ośrodki naukowo-badawcze mogą domagać się zwrotu nakładów na badania. Wynalazcy uzyskują prawa majątkowe w sposób uprzywilejowany, bez konieczności ponoszenia kosztów i obowiązku komercjalizacji np. z ośrodkiem naukowo-badawczym. Proponowane polskie zapisy nie uwzględniają, że ośrodki naukowo-badawcze ze swoich środków własnych finansują badania naukowe, w związku z czym są jak inwestor, który oczekiwałby dochodu z inwestycji. Zapisy proponowanych zmian mogą zniechęcać ośrodki naukowo-badawcze do ponoszenia kosztów własnych, np. w postaci dofinansowania badań.

Projekt zmian w Ustawie z dnia 16 lipca 2013 r. Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, że prawo do uzyskiwania praw wyłącznych, w szczególności patentów na niektóre wyniki prac badawczych, będzie przysługiwało twórcom. Dotychczas prawa te przysługiwały jednostce jako pracodawcy. Był to model zgodny z regulacjami PWP. Zabieg polegający na przyznaniu tych praw twórcom, mimo że dotyczą dokonań w ramach umowy o pracę, w uzasadnieniu projektu ustawy został określony mianem uwłaszczenia naukowców. Taki zapis budzi wątpliwości w kontekście art. 11 PWP, ponieważ w myśl tych zapisów prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy. Wyjątek stanowi przypadek, w którym strony ustaliły inaczej. Brak w tej ustawie innego zapisu wskazuje, że inny sposób rozporządzania własnością musi być przedmiotem umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Zmiany w projekcie ustawy mogą również budzić wątpliwości w myśl zasady równości wobec prawa, wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ — w myśl tych zmian

— naukowcy są bardziej uprzywilejowani w stosunku do innych pracowników.

W projekcie zmian Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym brakuje zapisów dotyczących wynalazku tajnego (rozdział 4 art. 56 do 62 PWP). Jak będą traktowani pracownicy uczelni wojskowych oraz wojskowych instytutów badawczych? Kto w takiej sytuacji podejmuje decyzję o utajnieniu patentu? W tym zastrzeżeniu nie chodzi o zapis dotyczący badań na rzecz obronności, ponieważ pracownik nie musi prowadzić badań tylko na rzecz obronności.

Przepis dotyczący prawa pierwokupu powinien zapewnić jednostce godziwe wynagrodzenie, nawet gdy zawiedzie zabezpieczenie w przypadku wynalazków o znacznej wartości i w przypadku, gdy uczelnia nie będzie miała wystarczająco dużo zgromadzonych środków w momencie sprzedaży.

Kolejny aspekt rozwiązania nasuwający wątpliwości to kwestia kosztów uzyskania ochrony patentowej rozwiązania. W sytuacji gdy koszty poniesie uczelnia, a następnie wszystkie prawa zostaną przeniesione na naukowca i w konsekwencji na założoną przez niego spółkę, w skrajnych przypadkach będziemy mieli do czynienia z pomocą publiczną znacznej wartości. W przypadku gdy koszt ochrony będzie ponosił naukowiec, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której rozwiązanie nie zostanie objęte ochroną ze względu na zbyt wysokie koszty. W szczególności dotyczy to patentu w procedurze europejskiej i PCT, gdzie koszty jednego zgłoszenia sięgają minimum kilkunastu tysięcy złotych. Brak zgłoszeń o ochronę na rynkach międzynarodowych będzie prowadził do ujawnienia wynalazków innym osobom lub instytucjom, które będą mogły bez przeszkód komercjalizować na rynkach innych niż polski.

Komercjalizacja wynalazków wymaga dogłębnej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin, jak np. prawo własności przemysłowej, prawo cywilne, prawo handlowe, zarządzanie, wycena wartości ekonomicznej wynalazku, a naukowiec-wynalazca nie posiada najczęściej dostatecznej wiedzy z tych dyscyplin, by szybko, skutecznie i efektywnie komercjalizować wynalazki. Dlatego też trudno jest zwiększać skuteczność i efektywność komercjalizacji wyników badań naukowych przez naukowca bez szerokiego udziału uczelni lub instytucji wsparcia. Skuteczny transfer wyników badań wymaga stosowania reguł rynku, które mogą przekraczać kompetencje naukowców — autorów wynalazków. W szczególności do skutecznego transferu wiedzy i technologii zaliczamy:

— przygotowanie oferty wyników badań, usług dla przemysłu,

- wiarygodną wycenę wartości ekonomicznej wyników badań, zgłoszeń patentowych, patentów i innych usług badawczych,
- przygotowanie umów o zachowaniu tajemnicy, licencyjnych oraz na wykonanie usług badawczo-rozwojowych,
- przygotowanie zgłoszeń patentowych zawierających zastrzeżenia patentowe istotne z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku,
- prowadzenie negocjacji ze stronami trzecimi w sprawie umów licencyjnych,
- upowszechnienie wyników badań w sposób pozwalający na znalezienie właściwego nabywcy lub licencjobiorcy na wyniki badań naukowych,
- prowadzenie negocjacji handlowych umożliwiających partnerskie stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a wynalazcą lub właścicielem prawnym do wyników badań,
- rozwijanie zasobów badawczych i technologicznych umożliwiających tworzenie komercyjnych wyników badań,
- zachęcanie przedsiębiorstw do zaangażowania się w długofalową współpracę naukowo-badawczą.

Naukowiec częściej będzie zdobywał dofinansowanie na badania, a nie komercjalizował wynalazek zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. W krajach, gdzie przywilej profesorski pozostał, zwraca się uwagę, że problem z komercjalizacją wyników badań leży między innymi w fakcie większego zainteresowania naukowców cytowalnością ich publikacji, a nie posiadania praw majątkowych [Jacobsson, Lindholm-Dahlstrand, Elg, 2013]. Komercjalizacji wyników badań w większym stopniu niż prawa majątkowe, jakie posiadają ośrodki naukowo-badawcze, przeszkadzają procedury obowiązujące w instytucjach publicznych, niejasne przepisy, przepisy o zamówieniach publicznych, brak swobody w podejmowaniu decyzji w zakresie poszukiwania partnera do komercjalizacji wyników badań. Transfer i komercjalizacja wiedzy i technologii w ogromnym stopniu zależy od istnienia wielu ścieżek „przeniesienia” własności intelektualnej powstałej w ośrodkach naukowo-badawczych do przedsiębiorstw: powstawania nowych firm i firm *join venture*, udzielania licencji, projektów partnerskich (uczelnia–przedsiębiorstwo), wchodzenia ośrodków naukowo-badawczych w alianse strategiczne z przedsiębiorstwami. Analizy oceniające jakość patentów akademickich wskazują, że prawa własności nie mają większego wpływu na ogólne pozytywne rezultaty komercjalizacji wiedzy i technologii (tzn. liczba wdrożonych patentów, liczba udzielonych

licencji, liczba umów sprzedaży wyników badań do przedsiębiorstw). Natomiast wyraźnie widać, że przywilej profesorski stymuluje sukcesy w komercjalizacji w krótkim okresie i spowalnia w długim. Przywilej profesorski zwiększa przedsiębiorczość akademicką, bezpośrednie kontakty naukowców z przedsiębiorstwami. Te natomiast nastawione są na szybki sukces. Dla uczelni najbardziej korzystne są długoterminowe rezultaty z komercjalizacji wyników badań, czyli te, które przez wiele lat mogą zapewnić kontakty z przedsiębiorstwami lub dochód z licencji [Sterzi, 2013]. Za przykład może posłużyć liczba cytowań artykułów powiązanych z patentami i dochód, jaki uzyskuje z komercjalizacji Instytut Technologii Technion w Haifie (Izrael). Cytowania, które pojawiają się do 5 lat po publikacji artykułu naukowego powiązane są z patentami akademickimi, których właścicielem są przedsiębiorstwa. Natomiast te, które pojawiają się jeszcze po 5 latach od publikacji naukowej w większym stopniu są powiązane z patentami, których właścicielami są uczelnie⁶². Instytut Technologii Technion w Haifie w 2012 roku uzyskał dochody z licencji w wysokości 28 milionów dolarów. Wartość licencji kształtowana jest głównie przez kilka wynalazków⁶³.

Przywilej profesorski ma ogromny wpływ na strategię komercjalizacji. Jego brak stymuluje przede wszystkim strategię licencjonowania. Natomiast jego istnienie ma duży wpływ na zakładanie spółek typu spin-off. Jednakże należy pamiętać, że zakładanie spółek jest uzależnione również od stymulant warunkujących powstawanie przedsiębiorstw i od tzw. kultury przedsiębiorczości.

⁶² Tamże, s. 564–576.

⁶³ Jednym z kilku patentów, który kształtuje wysokość dochodu, jest patent uzyskany na leki produkowane przez firmę Teva. Materiały wewnętrzne Technion Institute of Technology 2014 oraz prezentacja prof. G. Boaz, profesora Wydziału Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania, Technion Institute of Technology w Haifie.

5.3. Uniwersytecki model ochrony własności intelektualnej

Niektóre kraje europejskie budują uniwersytecki model ochrony własności wyników badań uzyskanych przez pracowników naukowych, na wzór wprowadzonego w USA. Uniwersytecki model ochrony własności intelektualnej umożliwia lepszą kontrolę efektów, jakie uzyskują przedsiębiorcy z komercjalizacji patentów akademickich oraz polepsza przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcą, autorami wynalazku a firmą. W modelu tym zmniejsza się asymetria informacji dotycząca wykorzystania wynalazku przez przedsiębiorcę lub inwestora finansującego rozwój firmy wdrażającej wyniki badań na rynku. Rolę katalizatora pomiędzy przedsiębiorcą, inwestorem a właścicielem patentu pełnią centra transferu technologii. Uniwersytecki model ochrony własności intelektualnej ułatwia wyselekcjonowanie najbardziej dochodowych wynalazków (patentów) akademickich. Pracownicy naukowcy nie przykładają wagi do wartości ekonomicznej badań naukowych. Ośrodki wsparcia wewnątrz uniwersyteckiego modelu ochrony własności intelektualnej zmniejszają koszty poszukiwań ekonomicznie wartościowych wynalazków (patentów) i pomagają przedsiębiorcom w wykorzystaniu tych, które mają potencjał rynkowy.

Uniwersytecki model ochrony własności intelektualnej powinien przede wszystkim obejmować regulacje dotyczące:

- autorskich praw osobistych do utworu naukowego, korzystania z materiału zawartego w utworze naukowym, prawa do pierwszej publikacji utworu,
- praw majątkowych wyników prac naukowych, programów komputerowych i baz danych,
- procesu ochrony dóbr własności przemysłowej, sposobów ich komercjalizacji i podziału zysków,
- ścieżek komercjalizacji własności intelektualnej,
- rozstrzygnięć w przypadku konfliktu interesów,
- komercjalizacji własności intelektualnej i innych zobowiązań uczelni,
- obowiązków twórcy po ustaniu stosunku pracy,
- dóbr własności intelektualnej powstałych w związku z działalnością dydaktyczną.

Twórcy rozwiązania naukowo-technicznego przysługują prawa osobiste, w szczególności prawo do wymieniania go w opisach, rejestrach, publikacjach oraz we wszelkich innych dokumentach związanych

z rozwiązaniem techniczno-naukowym. W przypadku uzyskania przez uczelnię korzyści majątkowych, regulacje dotyczące własności intelektualnej powinny określać prawa do wynagrodzenia na określonych zasadach. Postanowienia dotyczące rozwiązań naukowo-technicznych powinny określać również prawa do *know-how*.

W procesie ochrony dóbr własności przemysłowej należy określić:

- etapy postępowania,
- etapy decyzyjne i podmioty decyzyjne (rektor, dyrektor centrum transferu technologii, kanclerz, rzecznik patentowy, rada naukowa, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej),
- czas niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie ochrony dóbr własności przemysłowej oraz ich komercjalizacji,
- źródła finansowania i osobę wnioskującą (w zależności od zakresu ochrony — krajowa, zagraniczna),
- zakres tajemnicy w przypadku *know-how* — najczęściej kierownik jednostki podejmuje decyzję o objęciu rozwiązania tajemnicą uczelni i jest zobowiązany do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających dochowanie poufności, zwłaszcza przez określenie listy osób mających dostęp do danych wraz z ich pisemnym zobowiązaniem do zachowania tajemnicy przez czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata).

Uczelnie mogą komercjalizować należące do nich dobra własności intelektualnej i przemysłowej przez:

- udostępnianie ich osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie licencji albo udostępnienie *know-how*,
- przeniesienie praw na rzecz osób trzecich za wynagrodzeniem,
- utworzenie odrębnego podmiotu z udziałem uniwersytetu, do którego zadań będzie należała komercjalizacja przysługujących mu praw, w szczególności tworzenie spółek spin-off.

W wyborze ścieżki komercjalizacji ważną rolę odgrywa proces decyzyjny dotyczący formy komercjalizacji i czynności o charakterze proceduralnym i pomocniczym związanych z komercjalizacją dobra.

Rozstrzygnięcia w przypadku konfliktu interesów są kluczowe dla transparentności transferu wiedzy i technologii z ośrodków naukowo-badawczych do przemysłu. Decyzje dotyczące komercjalizacji dóbr niematerialnych powinny być podejmowane w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności w podejmowaniu decyzji o komercjalizacji nie mogą uczestniczyć osoby powiązane osobiście lub

majątkowo z podmiotami zewnętrznymi w stosunku do uczelni, uczestniczącymi w procesie komercjalizacji, w tym licencjobiorcy oraz nabywcy praw. Przepisy oddzielnie powinny regulować:

- zakres, w jakim twórca współdecyduje o utworzeniu spółki spin-off ze swoim udziałem,
- możliwości korzystania z dobra za wynagrodzeniem w spółce tworzonej z udziałem twórcy dobra niematerialnego bez udziału uczelni,
- możliwości korzystania za wynagrodzeniem z infrastruktury uczelni, w tym pomieszczeń oraz aparatury technicznej.

Komercjalizacja dobra niematerialnego może nastąpić za pośrednictwem odrębnego podmiotu z udziałem lub bez udziału uczelni, powołanego w celu rozwijania i komercjalizacji tego dobra (np. spółka spin-off)⁶⁴. Podejmując decyzję o utworzeniu tzw. spółki akademickiej (spin-off), należy wziąć pod uwagę m.in. interes uczelni, interes pracownika-twórcy, zwłaszcza gdy występuje z wnioskiem o założenie spółki, najlepszą możliwość komercjalizacji dobra, wpływ na aktualne i przyszłe zaangażowanie czasowe pracowników uczelni mających być zatrudnionymi lub zarządzających spółką. Uniwersytet może wnieść przy współudziale spółki celowej do spółki akademickiej, tytułem wkładu, przysługujące mu prawo do dobra niematerialnego, *know-how* lub licencję prawa do wynalazku. Jeżeli nadzór nad spółką sprawuje rada nadzorcza, należy określić prawo mianowania członków rady nadzorczej reprezentujących uczelnię. Pracownik będący twórcą dobra niematerialnego uczelni może być w spółce akademickiej współnikiem, członkiem organów spółki, konsultantem lub jej pracownikiem. Uczelnia może zaoferować udziały w spółce spin-off pracownikom, biorąc pod uwagę ich wkład w tworzenie dobra. Ważną kwestią modelu ochrony własności intelektualnej jest podział zysków z własności intelektualnej wytworzonej na uczelni lub przez pracownika uczelni. Art. 86c Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na Senat uczelni publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej na organ wskazany w statucie, konieczność uchwalenia zasady wynagradzania twórców. Pracownik uczelni posiada zapisane ustawowo prawa ekonomiczne do wynalazku, wyników badań itd. Uczelnie mogą

⁶⁴ Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw uczelnia może objąć udziały w odrębnym podmiocie wyłącznie poprzez tzw. spółkę celową, powołaną do komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych.

zastrzec sobie w odpowiednich regulaminach prawo nie tylko zwrotu kosztów ochrony patentowej, ale i kosztów operacyjnych biura transferu technologii, które bezpośrednio jest odpowiedzialne za sprawy patentowe i przygotowanie sprzedaży licencji. W uzyskiwaniu udziałów w spółkach w zamian za udzieloną licencję lub prawo do własności intelektualnej twórca własności intelektualnej powinien być uprawniony do części dywidendy z dochodów założonego podmiotu, w wysokości określonej przez stosowne regulacje wewnętrzne. Ze względu na konflikt interesów zapisy regulacyjne powinny regulować zasady tworzenia lub wchodzenia z udziałami do spółki przez uczelnie razem z naukowcem zatrudnionym na uczelni. W wielu uczelniach zagranicznych, np. na Uniwersytecie Teksańskim w Austin i w Darlington, regulacje uczelniane wyraźnie nakazują wynalazcy lub autorowi badań sprzedaż udziałów lub zaprzestanie dalszych badań na uczelni w sytuacji zostania udziałowcem. Konflikt interesów może też powstawać w przypadku wykorzystywania przez spółkę akademicką utworzoną przez naukowców zasobów laboratoryjnych uczelni. W tym przypadku odrębna umowa powinna ustalać zasady wykorzystywania zasobów uczelni i sposoby kontroli prac spółki na majątku uniwersytetu.

Podział zysków pomiędzy uczelnie (wydział, uczelniane centra transferu technologii) a twórców powinien określać korzyści majątkowe uczelni z tytułu eksploataowania praw na dobrach własności przemysłowej, zwłaszcza w postaci opłat licencyjnych, zapłaty za przeniesienie praw, zysku przypadającego uczelni z tytułu komercjalizacji dobra niematerialnego przez spółkę akademicką. Twórcy uzyskujący prawo do dywidendy lub z wypracowanego zysku w spółce akademickiej nie powinni uzyskiwać dochodu z przypadającego im wynagrodzenia w ramach uczelni, za komercjalizację w tej spółce uczelnianego dobra własności intelektualnej. W innym przypadku pozycja twórców będących współwłaścicielami lub udziałowcami w spółce byłaby uprzywilejowana w stosunku do innych pracowników i samej uczelni.

Komercjalizacja własności intelektualnej może być również powiązana z innymi zobowiązaniami uczelni. W praktyce sytuacja jest bardziej skomplikowana, prace badawcze są bowiem często sponsorowane przez firmy zewnętrzne, fundacje lub granty krajowe i zagraniczne. Decyzje dotyczące komercjalizacji oraz podziału zysków uniwersytetu z tytułu komercjalizacji mogą naruszać umowy o sponsorowaniu badań, umowy o współpracy naukowo-badawczej lub inne umowy zawartej przez uczelnię. W tych sytuacjach regulacje uczelniane wymagają uwzględnienia praw osób

trzecich, zobowiązań wobec osób trzecich w zakresie wykorzystania wyniku prac intelektualnych. Istotne są również zapisy regulujące sposób udzielania licencji, warunki uczestniczenia w porozumieniach dotyczących komercjalizacji dobra, sposobach wykorzystywania własności intelektualnej w działalności poza uczelnią.

Innymi kwestiami, które powinien rozstrzygać uniwersytecki model ochrony własności intelektualnej, są obowiązki twórcy po ustaniu stosunku pracy i powstawanie dóbr własności intelektualnej w związku z działalnością dydaktyczną.

Problem ten jest dość poważny, ponieważ, jak już wcześniej wskazywano, jest rzeczą trudną oddzielenie wiedzy pozyskanej przez daną osobę w ramach stosunku pracy (czy innego stosunku służbowego) - a wiedzę uzyskaną samodzielnie i niezależnie od świadczonej pracy. Jest całkowicie zrozumiałe, że osiągnięcia uzyskane w ramach zatrudnienia niejednokrotnie będą zachętą do samodzielnego, niezależnego od zobowiązań wynikających ze stosunków służbowych, wykorzystania. Całkowite wykluczenie takich sytuacji jest niemożliwe. Niemniej, w literaturze wskazuje się na pewne mechanizmy ograniczające ten problem [Burgunder, 2004].

W pierwszej kolejności, pracodawca winien zawsze w sposób precyzyjny określić granice tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach porozumienia o zachowaniu poufności. Niezależnie od rangi i roli pracownika w tworzeniu własności intelektualnej w przedsiębiorstwie takie porozumienie wiąże pracownika i uniemożliwia mu wykorzystanie wiedzy pozyskanej w czasie wykonywania czynności służbowych w działalności prywatnej.

Po drugie, należy zawsze pamiętać o właściwej procedurze przypominającej o zaciągniętych zobowiązaniach - przy zakończeniu stosunku zatrudnienia (określa się to w literaturze anglosaskiej jako "employee exit interview"). Pracownik odchodzący z pracy winien zostać uprzedzony o wiążących go nadal obowiązkach zachowania poufności co do przedmiotu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Doradza się także, aby w ramach procedury odejścia pracownika zawsze pamiętać o tak banalnych i dość oczywistych kwestiach, jak obowiązek zwrotu dokumentów przedsiębiorstwa, wszelkiego rodzaju kluczy elektronicznych, unieważnieniu haseł dostępu itp. Mimo swojej oczywistości te proste czynności często są jednak przez pracodawców zaniedbywane.

Odrębnym zagadnieniem, także już wspomnianym w pracy, jest wprowadzenie do umowy o pracę zakazu podejmowania przez pracownika działalności konkurencyjnej, przez wskazany okres czasu. To rozwiązanie jest jednak dość niechętnie wykorzystywane w Polsce - ze względu na znaczne koszty, związane z koniecznością wynagrodzenia pracownikowi tego rodzaju niedogodności⁶⁵.

Wycena know-how na uczelnianych regulaminach ochrony własności intelektualnej

Wycena własności intelektualnej może się odnosić do określenia ceny, jaką nabywcy, partnerzy, potencjalne przedsiębiorstwa wprowadzające wyniki badań lub technologię na rynek płacą za własność intelektualną. Wyceniając własność intelektualną częściej będziemy analizować wartości niematerialne niż materialne. Problem, co powinno być przedmiotem wyceny może się pojawić, gdy technologia zawiera kilka patentów, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how lub znak towarowy. Metodyka wyceny know-how i technologii w dużej mierze bazuje na technikach monetarnych oraz analizie poziomu technologii, typ technologii, zakres wdrożenia, rodzaju transferu technologii, etapu życia technologii, rynek/-i docelowe i faza procesu komercjalizacji [Trzmielak, 2010].

Wycena wyników badań, transferu know-how i technologii jest zadaniem trudnym, opartym nawet na kilkunastu metodologiach i jest obciążona ryzykiem wysokiego poziomu błędu. W praktyce problemy z wyceną stanowią ważną barierę dla transferu technologii i komercjalizacji. Dlatego wycena wartości IP powinna być pozostawiona uczelniom i realizowana na podstawie uczelnianych regulaminów ochrony własności intelektualnej, w których należy wskazać ścieżkę postępowania. Jednocześnie szacowanie wartości IP uczelni nie powinno być podważane przez organy podatkowe, jeśli zachowana została procedura. Jednocześnie procedury wyceny wartości własności intelektualnej powinny zawierać zasadę, że podstawą do określenia wartości IP powstałej w publicznych i niepublicznych instytucjach naukowych jest wycena rynkowa dokonana na dzień rozstrzygnięcia postępowania ofertowego w stosunku do podmiotów zainteresowanych: wniesieniem aportu w postaci IP do spółki, nabyciem IP, zakupem licencji lub know-how. Wycena aportu na podstawie ekspertyz powinna odbywać się wyłącznie przy przekazywaniu/sprzedaży ruchomości lub nieruchomości.

⁶⁵ Co ciekawe, w niektórych stanach USA porozumienie o zakazie konkurencji jest uważane za bezprawne por. Lee Burgudner, Legal Aspects... s. 282-284.

Przykładowy instrument publiczny wsparcia ochrony własności przemysłowej - „Patent plus”

Głównym celem programu „Patent plus — wsparcie patentowania wynalazków” jest unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki przez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych. Obecnie program zawiera zadania, które pokrywają swoim zasięgiem zgłoszenia krajowe, regionalne (w tym europejskie), a także procedurę międzynarodową. Dodatkowym elementem programu jest podniesienie świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz ułatwienie jednostkom naukowym pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych.

Zgodnie z rozporządzeniem beneficjentami programu „Patent plus — wsparcie patentowania wynalazków” mogą być:

- uczelnie,
- akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
- centra transferu technologii,
- jednostki naukowe,
- parki technologiczne,
- konsorcja badawczo-rozwojowe,
- podmioty działające na rzecz nauki,
- centra doskonałości,
- fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczości, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach „Patent plus — wsparcie patentowania wynalazków” możliwe są następujące rodzaje działań:

- dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w procedurze międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, w tym również czynności rzecznika patentowego,
- finansowanie zadań związanych z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

Bibliografia

1. *A Basic guide to exporting*, U.S. Department of Commerce, International Trade Administrative, Washington D. C. 2008, (www.Unz.Com./1-800-631-3098).
2. Arora A., Fosfuri A., *Licensing the market for technology*, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2003, vol. 52: 277–295.
3. Aurora A., Nandkumar A., *Insecure advantage? Markets for technology and the value of resources for entrepreneurial*, "Strategic Management Journal" 2012, vol. 33: 231–252.
4. Barańczyk I., *Ochrona prawna oznaczeń geograficznych*, Warszawa 2008.
5. Barta J., Markiewicz R. (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2011.
6. Barta J., Markiewicz R., Matlak A. [w:] J. Barta (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIII, Warszawa 2013.
7. Bąk M., Kulawczuk P., *Ocena finansowych mechanizmów korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników badawczych jednostek akademickich w Polsce*, [w:] J. Woźnicki (red.), *Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych*, Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Warszawa 2006: 53–65.
8. Besler M., *Ochrona prawna wyników prac badawczo-rozwojowych*, [w:] A. Adamczyk (red.), *Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych*, Polska Izba Rzeczników Patentowych 1998, zeszyt nr 20: 5–17.
9. Badaracco J. L., *The knowledge link. How compete through strategic alliances*, Harvard Business School, Boston 1991.
10. Ben-Menachem G., *The Ins and Outs of In- and Out-Licensing*, [w:] Y. Friedman (red.), *Best practices in Biotechnology Business Development. Valuation, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property*, Logos Press, Washington 2008: 91–109.
11. Brown W. M., *Intellectual Property, Methods in molecular medicine*, [w:] A. J. T. George, C. E. Urch (eds.), *Diagnostic and Therapeutic Antibodies*, Humana Press Inc., New York 2000, vol. 40: 227–241.

12. Chriest P., *Patenting marketing methods: a missing topic in the classroom*, "Journal of Marketing Education" 2005, vol. 27, no. 1: 52–60.
13. Chiesa V., Frattini F., Gilardoni E., Manzini R., Pizurno E., *Searching for factors on influencing technological basset value*, "European Journal of Innovation Management" 2007, vol. 10, no. 6: 467–488.
14. Chlebny J., *Model ochrony dóbr niematerialnych na uczelniach polskich*, [w:] D. Trzmielak (red.), *Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna*, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 53–86.
15. Burgunder L., *Legal Aspects of Managing Technology*, Ohio 2004.
16. Byczko S., Trzmielak D., *Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii*, PARP, Warszawa–Łódź 2011.
17. Dorf R. C., Byers T. H., *Technology ventures. From idea to enterprise*, McGraw-Hill, New York 2005.
18. Dreszer-Lichańska H., *Ochrona i wykorzystanie wyników prac badawczych kadry naukowej uczelni publicznych w niektórych państwach Unii Europejskiej*, [w:] A. Adamczyk (red.), *Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych*, Polska Izba Rzeczników Patentowych 1996, zeszyt nr 15: 27–58.
19. Du Vall M. [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012.
20. Du Vall M., *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
21. Golat R., *Amortyzacja praw własności intelektualnej*, [w:] A. Adamczyk (red.), *Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych*, Polska Izba Rzeczników Patentowych 1999, zeszyt nr 23: 75–81.
22. Gontar Z., Trzmielak D., *Transfer wiedzy w ramach programu offsetowego jako szansa dla polskich przedsiębiorstw*, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Łódź 2005: 99–111.
23. Gibson D., Stiles Ch. E., *Technopolies, technology transfer and global network, entrepreneurship*, [w:] P. Conceição, D. V. Gibson, M. V. Heitor I S. Shariq (red.), *Science Technology and Innovation Policy. Opportunity and Challenges for the Knowledge Economy*, Quorum Books, Quorum Books, London 2000.

24. Gross C. M., Allen J. P., *Technology transfer for entrepreneurs. A guide to commercialization laboratory innovations*, Praeger, London 2003.
25. Grządka A., Vasina S., *Problematyka parametrycznej oceny poziomu innowacyjności produktu (procesu) w oparciu o wyniki badań w literaturze patentowej*, [w:] A. Adamczyk (red.), *Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej*, Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, zeszyt nr 29, 2005: 25–43.
26. Grzybowski S., [w:] J. Barta (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIII, Warszawa 2013.
27. Hall B., *The assessment: Technology policy*, “Oxford Review of Economic Policy” 2002, vol. 18, no: 1–9.
28. Jacobsson S., Lindholm-Dahlstrand A., Elg L., *Is the commercialization of European academic R&D weak? — A critical assessment of a dominant belief and associated policy responses*, “Research Policy” 2013, no. 42: 874–885.
29. Katner W. J. [w:] M. Safjan (red.), *System prawa prywatnego*, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2007.
30. Kenney M., Patton D., *Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model*, “Research Policy” 2009, no. 38: 1407–1422.
31. Kim Y. J., *Choosing between international technology licensing partners: An empirical analysis of U.S. biotechnology firms*, “Journal of Engineering and Technology Management” 2009, vol. 26: 57–72.
32. Kline S. J., *What is technology*, [w:] R. C. Scharff, V. Dusek (red.), *Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology*, Blackwell Publishing, Malden 2009: 210–212.
33. Kołacz J., *Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez szkoły wyższe*, „PiP” 2012, nr 3.
34. Lichtenthaler U., *The drivers of technology licensing an industrial comperizon*, “California Management Review” 2007, vol. 49, no. 4: 66–89.
35. Lichtenthaler U., *Corporate technology out-licensing: Motives and scope*, “World Patent Information” 2007, vol. 29: 117–121.
36. Lissoni F., *Academic patenting in Europe: An overview of recent research and new perspectives*, “World Patent Information” 2012, no. 34: 197–205.

37. Lissoni F., Lotz P., Schovsbo J., Treccani A., *Academic patenting and professor's privilege: Evidence on Denmark from the KEIN database*, Science and Public Policy 2009, Vol. 36: 595-607.
38. Lundvall B., *Innovation, growth and social Cohesion. The Danish model*, Edward Eldar Publishing, Cheltenham 2004.
39. Matusiak K., Guliński J. (red.), *System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce — siły motoryczne i bariery*, PARP Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010. Praca jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem: <http://www.pi.gov.pl/>.
40. Matusiak K., Guliński J. (red.), *Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy*, PARP, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010. Praca dostępna w wersji elektronicznej pod adresem: <http://www.pi.gov.pl/>.
41. Materiały wewnętrzne Technion Institute of Technology 2014 oraz prezentacja prof. G. Booz (9.02.2015).
42. Megantz R. C., *How to license technology*, Wiley, New York 1996.
43. Moge M. E., *Inward international licensing by us-based firms: trends and implications*, "Technology Transfer" 1991, Spring: 14–19.
44. Motohashi K., *Licensing or not licensing? An empirical analysis of the strategic use of patents by Japanese firms*, "Research Policy" 2008, vol. 37: 1548–1555.
45. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 198 i nast.
46. Orzeczenie w sprawie dotyczącej książek telefonicznych: Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, 1991.
47. Orzeczenie SN z 28.02.2007, V CSK 444/06, LEX 234799.
48. Orzeczenie SN z 11.03.2008 r., II CSK 539/07, LEX 408428.
49. Orzeczenie S.A. w Poznaniu z 24.11.2010, I ACa 887/10, LEX 898663. Orzeczenie S.A. we Wrocławiu z 26.06.2010, ACa 521/12, LEX 1238502.
50. Orzeczenie S.A. w Poznaniu w orzeczeniu z 20.02.2013, I ACz 286/13, LEX 1283030.
51. Palmen L., *Współpraca nauki z przemysłem — transfer technologii*, [w:] A. Adamczyk (red.), *Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej*, Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, zeszyt nr 33, 2009: 97–102.

52. Parhankangas, P. Holmlund, T. Kuusisto, *Managing non-core technologies*, "Technology Review", 2003, National Technology Agency TEKES, Helsinki.
53. Parr R. L., Sullivan P. H., *Technology licensing: Corporate strategies for maximizing value*, John Wiley & Sons, New York 1996, cyt. za: A.
54. Arora A., Fosfuri A., *Licensing the market for technology*, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2003, vol. 52: 277–295.
55. Pazdan M. [w:] M. Safjan (red.), *System prawa prywatnego*, t. 1, Warszawa 2007.
56. Pitkethly R. H., *Intellectual property strategy in Japanese and UK companies: patent licensing decisions and learning opportunities*, "Research Policy" 2001: 425–442.
57. Poźniak-Niedzielska J., [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVb, Warszawa 2012.
58. Poźniak-Niedzielska J., [w:] J. Barta (red.), *System prawa prywatnego*, t. 13, Warszawa 2013: 9–10.
59. Prentice R., Allison J., *Business Law*, Ohio 2003.
60. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Dz.U. Nr 102 poz. 1119.
61. Skrzydło W., *Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2007.
62. Skubisz R., [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012.
63. Smith H. L., Dahlstrand Å. L., Baines N., *Reconsidering the professor's privilege: University technology transfer in Sweden and the UK*, Professor Helen Lawton Smith, materiały Oxfordshire Economic Observatory, http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/Lawton%20Smith_Uddevalle2013revised.pdf
64. Sołtysiński S. [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012.
65. Sozański J., *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa–Poznań 2009: 169–184.
66. Sterzi V., *Patent quality and ownership: An analysis of UK faculty patenting*, "Research Policy" 2013, no. 42: 564–576.

67. Striukova L., *Patent and corporate value creation: theoretical approach*, "Journal of Intellectual Capital" 2007, vol. 8, no. 3: 431–443.
68. *Successful technology licensing, IP assets management series*, World Intellectual Property Organization, Geneva 2004, September: 4–7.
69. Szajkowski A., Żakowska-Henzler H. [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa, Warszawa 2012.
70. Szewc A., *Umowy w zakresie własności intelektualnej*, [w:] A. Adamczyk (red.), *Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych*, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001, zeszyt nr 25: 83–99.
71. Szewc A. [w:] R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. XIVa Warszawa 2012.
72. Trzmielak D., Byczko S., *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni*, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010.
73. Trzmielak D., *Strategie transferu IP do przemysłu. Modele ochrony własności intelektualnej na uczelniach w USA i Europie*, [w:] D. Trzmielak (red.), *Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna*, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010: 27–46.
74. Trzmielak D. M., *Komercjalizacja wiedzy i technologii — strategie i determinanty*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
75. Ustawa z 27.07.2001 o ochronie baz danych, Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1402.
76. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544.
77. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423.
78. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.
79. Yosick J. A., *Compulsory patent licensing for efficiency use of invention*, "University of Illinois Review" 2001, no. 5: 1275–1304.

80. Weigelt C., *The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance*, "Strategic Management Journal" 2009, vol. 30: 595–616.
81. Węsierski M., *Własność intelektualna w Internecie — nieuczciwa konkurencja na podstawie adresów domenowych*, [w:] D. Trzmielak (red.), *Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna*, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010: 87–101.
82. Wissema J. G., *Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku*, Wydawnictwo ZANTE, Ziębice 2009.
83. <http://creativecommons.org/choose/>.

Załącznik 1

UMOWA O WSPÓŁPRACY Zawarta w Łodzi w dniu

Pomiędzy stronami:

.....
z siedzibą w

KRS: NIP REGON
Reprezentowaną przez:

.....
.....
a

Centrum Transferu Technologii.....

.....
z siedzibą w
Łodzi,

NIP: REGON
Reprezentowanym przez:

.....
.....Zwanym dalej w treści Umowy „CTT”,

o następującej treści:

Preambula

Umowa o współpracy pomiędzy stronami zawierana jest w celu pomocy
CTT w transferze technologii i komercjalizacji wynalazku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Strony uznając zbieżność celów swoich działań w zakresie wspomagania transferu technologii i komercjalizacji wynalazku oraz wspierania rozwoju i promocji innowacyjności i przedsiębiorczości, wykorzystania nowych technik i technologii, wyrażają zgodnie wolę współpracy w okresie jednego roku, z możliwością jej przedłużenia po podpisaniu aneksu lub rozwiązania z 14-sto dniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

2.jest przedsiębiorstwem, który zainteresowane jest w znalezieniu partnerów dla transferu swoich technologii oraz pozyskaniu nowych, rynków zbytu w szczególności do zbudowania, przetestowania i wdrożenia przemysłowego opatentowanego wynalazku o nazwie „.....“)
3. CTT jest jednostką Uniwersytetu....., która zajmuje się pozyskiwaniem projektów opartych na innowacyjnych technologiach oraz doradztwem dla wynalazców i przedsiębiorstw w zakresie, pomocy w znalezieniu licencjobiorcy, poszukiwaniu partnerów dla firm innowacyjnych, transferu technologii i komercjalizacji ich innowacyjnych rozwiązań, w tym wspieraniem nowych przedsiębiorstw start-up i spin-off/spin-out. Wszystkie działania prowadzone przez są wykonywane przez CTT, zgodnie z Regulaminem nadanym przez rektora w oparciu o § statutu Uczelni z roku wraz z późniejszymi Uchwałami Senatu.
4. Ilekcóż w niniejszej umowie jest mowa o „Projekcie” (Projektach), należy przez niego rozumieć propozycję podjęcia takich działań, mających na celu nawiązania kontaktów biznesowych z firmami, instytucjami jak i osobami prywatnymi (nazwanych zbiorczo „partnerami”), które to firmy, instytucje i osoby mogą się przyczynić przy współpracy z CTT do skomercjalizowania wynalazku dotyczącego(będącego w całości własnością spółki)
5. CTT będzie miało pierwszeństwo w zaoferowaniu takich usług jak :
 - opieka prawna nad wynalazkiem;
 - poszukiwanie partnerów w komercjalizacji wynalazku i technologii;
 - sprzedaż i rekomendacje, co do dalszych działań komercjalizacji wynalazku;
 - opracowanie analizy biznesowej projektu badawczo-rozwojowego, obejmującej takie zagadnienia jak:
 - ocenę innowacyjności i możliwości wdrożenia innowacji, technologii, wyników prac naukowo-badawczych w biznesie/przemysle
 - ocenę potencjału rynkowego,
 - zidentyfikowane potencjalne rynki i sektory;
 - wstępna analiza rynku
 - oszacowane niezbędnych zasobów
 - wskazane bariery i wymagania dla komercjalizacji

- wsparcie CTT i wynalazcy w ustaleniu warunków współpracy z innymi podmiotami

w tym: warunków umowy licencyjnej, umowy o wykorzystaniu wynalazku w dalszych pracach badawczo rozwojowych innych podmiotów, umowy o zastosowaniu i wykorzystaniu komercyjnym i niekomercyjnym wyników badań i własności intelektualnej uzyskanych w badaniach innych podmiotów, ale z wykorzystaniem wynalazku firmy..... oraz umowy inwestycyjnej;

II. Zasady współpracy

§ 2

1. CTT zobowiązuje się do wyszukiwania i przedstawiania nowych możliwości dla transferu technologii na rynki krajowe i zagraniczne.
2. zobowiązuje się do przedstawienia_w ciągu 30 dni (od przedłożenia przez CTT informacji o nowych możliwościach dla transferu technologii) swojej opinii na piśmie na temat danej propozycji z uwzględnieniem planowanych dalszych działań.
3. Zakres dalszych prac nad projektami będzie ustalany dla każdego projektu z osobna o ile uzna takowe za konieczne. Zasady dalszej pracy nad projektami będą każdorazowo ustalane z upoważnionym przedstawicielem CTT do realizacji danego projektu.
4. Dla każdego z przedstawianych Projektów Strony będą każdorazowo podpisywały umowę o zachowaniu poufności, której przykładowy wzór stanowi Załącznik nr do niniejszej Umowy
5. W przypadku wyrażenia przez pozytywnej opinii o nowym rynku dla transferu technologii CTT, zobowiązuje się do zapewnienia prawa udziału spółki w realizacji Projektu.
6. Wynagrodzenie na rzecz CTT dla danego Projektu lub planowanej usługi na rzeczustalone będzie każdorazowo na podstawie odrębnej umowy zawartej między stronami.
7. Inż. Henryka Więckowskiego jako twórca wynalazku i właściciel ma prawo poszukiwać samodzielnie firm, przedsiębiorstw, organizacji i innych instytucji celem nawiązania współpracy i podpisywania z nimi stosownych umów licencyjnych lub kooperacyjnych bez udziału CTT.

8. Właściciel wynalazku zobowiązany jest do poinformowania CTT UŁ o nawiązanej współpracy w ciągu 7 dni, w celu nie podejmowania dalszych działań przez CTT.
9. W przypadku niepoinformowania CTT o nawiązanej współpracy w ciągu 7 dni i podjęcia przez CTT prac związanych z przygotowaniem propozycji współpracy przy komercjalizacji wynalazku oraz możliwości zawarcia umów licencyjnych lub kooperacyjnych,zapłaci CTT za utracone korzyści kwotę 5000 zł netto +VAT (trzy pięć tysięcy złotych +VAT)

III Realizacja Umowy

§ 3

1. CTT posiada już w swojej bazie danych, partnerów biznesowych (tak krajowych jak i zagranicznych), których może zarekomendować do nawiązania współpracy z firmy Planowane jest też systematyczne dalsze poszukiwanie nowych kontaktów z wszelkiego rodzajami podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wdrożeniem nowych technologii lub wynalazków..
2. W celu pozyskiwania kolejnych projektów CTT i mogą podejmować wspólne działania Strony każdorazowo będą ustalały plan działań oraz podział zobowiązań.
3. CTT zezwala na zamieszczenie swojego logo na wszelkich materiałach służących realizacji zadań objętych Umową po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody w tym zakresie.
4. zezwala CTT na użycie swego znaku graficznego (w postaci zastrzeżonego logo firmy) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy. Użycie logokażdorazowo wymaga uzyskania pisemnej zgodyw danym Projekcje lub innym temacie (np. wystawy, giełdy, festiwale itp.).
5. Dla realizacji celów niniejszej Umowy na prośbę CTT będzie przekazywało własne materiały promocyjne celem ich upowszechnienia w zgłaszających projektach oraz celu reklamy wynalazku wśród potencjalnych partnerów biznesowych.
6.zobowiązuje się do informowania CTT o potrzebach przedsiębiorstwa w zakresie wdrożeń innych projektów mogących, w opinii, być przedmiotem transferu technologii, prac badawczych lub rozwojowych.zapewnia, że posiada prawa do

wykorzystania własności intelektualnej przekazywanej do transferu przy pomocy Uniwersytetu za pośrednictwem Centrum Transferu Technologii.

IV Postanowienia końcowe

§ 4

1. Partnerzy zobowiązują się do ścisłej współpracy w związku z realizacją zadań określonych niniejszą Umową w okresie jednego roku od daty jej podpisania.
2. W przypadkach uzasadnionych, zarówno jak i CTT mają prawo wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę Umowy z czternastodniowym okresem wypowiedzenia.
3. Pomimo rozwiązania niniejszej Umowy zobowiązane jest do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących wynagrodzenia wobec CTT w chwili, gdy takie zobowiązanie powstanie zgodnie z zapisami § 2 Umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory powstałe przy realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie. Spory nierozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, według regulaminu tego sądu obowiązującego w dniu wniesienia zastrzeżeń.
5. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy dla CTT, mogą zostać przeniesione przez Uniwersytet na podmiot powiązany z Uniwersytetem Łódzkim, którego przedmiot działalności będzie zbieżny z zakresem niniejszej Umowy, tylko za pisemną zgodą

§ 5

Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

a) ze strony CTT

.....
.....

b) ze strony:

.....
.....
.....

§ 6

Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego Partnera.

.....
Centrum Transferu Technologii

Załącznik nr 2

UMOWA LICENCYJNA

Zawarta w dniu w

między w , reprezentowanym przez
zwanym dalej Licencjodawcą.....a

..... w reprezentowanym/-ą przez zwanym/-ą dalej
Licencjobiorcą

§1

1. Licencjodawca oświadcza, że posiada patent na wynalazek ..., zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski pod znakiem

2. Licencjodawca oświadcza, że opisany patent nie jest obciążony prawami osób trzecich, a ponadto jest uprawniony do korzystania z patentu w sposób określony w niniejszej umowie.

§2

1. Licencjodawcą udziela Licencjobiorcy licencji na używanie patentu do przygotowania i realizacji projektu(nazwa), którego celem jest opracowanie

2. Licencja ma charakter niewyłączny.

3. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony do dnia

4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 umowa może być przedłużona za zgodą stron na kolejny okres do dnia

5. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

§3

1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wyniesie ... i będzie płatne do.....

2. Licencjodawca ma prawo do wszelkich informacji koniecznych do ustalenia wysokości wynagrodzenia.

3. W wypadku nieuregulowania opłaty Licencjodawca wezwie Licencjobiorcę do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy 14-dniowy termin. Jeśli termin ten upłynie, Licencjodawca może odstąpić od umowy.

§4

Licencjobiorca ma obowiązek powiadomienia Licencjodawcy o wszelkich naruszeniach praw patentu, w tym o wykorzystywaniu go przez osoby trzecie. W wypadku wykorzystywania patentu przez osoby trzecie

Licencjodawca może upoważnić Licencjobiorcę do samodzielnego dochodzenia wszelkich praw, w tym odszkodowania, od naruszającego.

§5

Licencjodawca ma prawo do bezpłatnego korzystania i wykorzystania gospodarczego z wszelkich informacji i know-how uzyskanych przez Licencjobiorcę w wyniku realizacji projektu (nazwa).

§6

1. Licencjodawca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku:

- nieprzystąpienia przez Licencjobiorcę nie przystąpienia do realizacji projektu wykorzystywania wynalazku w terminie od dnia zawarcia umowy,
- wykorzystywania wynalazku sprzecznie z interesami Licencjodawcy,
- nieudzielenia informacji koniecznych do ustalenia opłaty patentowej.

2. Licencjobiorca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku nie podjęcia działań związanych z realizacją projektu(nazwa) w terminie ... od dnia zawarcia umowy.

.....
Podpis Licencjobiorcy
Uniwersytet

.....
Podpis osoby upoważnionej przez

Załącznik nr 3

UMOWA O WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH

Zawarta w dniu

między zwanym dalej
Wynalazcą
a zwanym dalej
Wykonawcą.

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac badawczych ... (zakres prac badawczych) w ramach projektu(nazwa) przy wykorzystaniu patentu nr....., którego właścicielem jest..... w okresie

§2

Wykonawca zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie Wynalazcy wszelkie informacje, *know-how*, i wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji projektu wynikających z niniejszej umowy, a także kopie materiałów technicznych i dokumentację z nimi związane umożliwiające mu komercjalizację jego wynalazku chronionego patentem nr.....

§3

Strony zgadzają się, że prawo do dóbr niematerialnych uzyskanych w wykonaniu niniejszej umowy przysługuje Wykonawca. Wynalazca uzyskuje nieodpłatne, wyłączone/niewyłączone prawo do korzystania z tego dobra.

§4

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wszelkie dane oraz informacje niezbędne do komercjalizacji jego patentu uzyskane w wyniku realizacji przez Wykonawcę projektu (nazwa) oraz współpracować z Wynalazcą w tym zakresie.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się nieupubliczniać wyników badań w postaci publikacji, prezentacji itp., a także powstrzymać się od wszelkich innych działań, które mogłyby stanowić przeszkodę w komercjalizacji patentu nrprzez Wynalazcę.
2. W przypadku gdy Wynalazca w ciągu 2 lat od zakończenia projektu nie przystąpi do komercjalizacji dobra przy wykorzystaniu informacji i *know-how* przekazanych przez Wykonawcę ani nie złoży

pisemnego oświadczenia, że chce komercjalizować dobro i wyniki badań oraz stanowią one informację poufną, Wykonawca odzyskuje prawo publikacji wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§6

Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim poufnych informacji przekazanych przez Wynalazcę. Za poufne uważa się te informacje, które zostały odpowiednio oznaczone przez Wynalazcę.

§7

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania poufnych informacji, próbek, materiałów inkorporujących dobro niematerialne itp., których właścicielem jest Wynalazca, tylko na użytek realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim wyżej wymienionych informacji i materiałów.

§8

Wykonawca ma prawo wykorzystywania informacji i wyników badań uzyskanych podczas realizacji niniejszej umowy w celu prowadzenia dalszych badań naukowych o charakterze niekomercyjnym.

§9

Wykonawca zobowiązuje się wymieniać Wynalazcę jako twórcę wynalazku w każdej publikacji wymieniającej wyniki badań uzyskanych w wykonaniu obowiązków wynikających w niniejszej umowy.

.....
Podpis Uniwersytetu

.....
Podpis Wykonawcy

**LIST INTENCYJNY
O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ
zawarty w dniu r.**

Uniwersytetem..... Wydziałem.....

1.
2.

.....
.....
.....
....., reprezentowanym przez:
.....
.....

Uniwersytet....., Wydziałoraz
..... Sp. z o.o. uznając obustronne korzyści w zakresie
prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych w celu dalszego
pogłębienia kontaktów pomiędzy uczelnią a przemysłem, postanawiają
podpisać niniejsze Porozumienie.

Dziedziny współpracy, będące przedmiotem obustronnych uzgodnień będą obejmowały program zaproponowany przez jedną ze stron, który będzie uznany za pożądany i wykonalny przez obie strony oraz przyczyni się do rozwoju nowych technologii i współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

Obie strony niniejszego Porozumienia podejmą kroki, by wspierać projekty badawcze i inne inicjatywy obejmujące różnorodne formy współpracy, takie jak m.in. wspólne projekty naukowo-badawcze, wsparcie

rozwoju nowych produktów i technologii, transfer wiedzy z uczelni do przemysłu oraz komercjalizację wyników badań i patentów powstałych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 1.

Zakres współpracy

1. Strony postanawiają, że współpraca będzie realizowana w dziedzinie m in. wspólnych projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i transferu nauki i technologii do przemysłu.
2. Szczegółowy zakres prac badawczych dla każdej z tych dziedzin zostanie określony w odrębnych umowach.
3. Zakres planowanej współpracy nie jest ograniczony. Każdy nowo podjęty i zatwierdzony wspólnie projekt może być też dołączony do Porozumienia na mocy odrębnej, szczegółowej umowy.

§ 2.

Finansowanie współpracy

1. Strony Porozumienia dołożą wszelkich starań, by wesprzeć rozwój owocnej współpracy. Przedmiot i zakres współpracy będą zależały od środków finansowych, pozyskanych przez każdą ze stron.
2. Finansowanie konkretnych projektów zostanie przedstawione w umowach szczegółowych, harmonogramie lub zleceniach na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych.

§ 3.

Koordynacja porozumienia i korespondencja

1. Ze strony Uniwersytetu za koordynacją porozumienia będzie odpowiedzialne Centrum Transferu Technologii. Wszelka korespondencja Będzie kierowana elektronicznie na adres email:
.....
.....
2.wyznacza do koordynacji
.....
.....

Adres korespondencyjny został ustalony
następująco:.....
.....

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie z dniem jego podpisania i będzie obowiązywać przez pięć lat. Porozumienie zostanie przedłużone automatycznie na kolejne pięć lat, chyba że któraś ze stron wypowie Porozumienie na piśmie, jednak nie później niż na miesiąc przed upływem daty wygaśnięcia Porozumienia.
2. Rozwiązanie Porozumienia może być dokonane przez każdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem przedstawionym na piśmie.
3. Każda ze stron Porozumienia wyznaczy osobę odpowiedzialną za negocjacje i wdrożenie działań ustalonych przez strony.
4. Jakiegokolwiek zmiany w postanowieniach Porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów, podpisanych przez obie strony.
5. Niniejsze Porozumienie zostaje podpisane w trzech egzemplarzach, odpowiednio dwa dla Jednostek Uniwersytetu Łódzkiego i jeden egzemplarz dla AMII Sp. z o.o.

Ze strony spółki
.....

Ze strony uniwersytetu
.....

Załącznik nr 4

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w dniu2014 r. w pomiędzy:

....." spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w.....
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy.....
.....
..... pod numerem KRS:NIP:, REGON:
....., zwaną dalej „Spółką”,
reprezentowaną przez:
.....,
a

a

.....
.....
....., legitymującą się Dowodem Osobistym o Nr (seria i
numer).....,wydanym
przez.....,
zwaną dalej „.....”

a łącznie zwanymi dalej „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”,

Zważywszy, że Strony wyrażają zainteresowanie podjęciem realizacji ww.
zadań na podstawie odrębnej umowy/umów, a ustalenie szczegółów
ewentualnej współpracy, w szczególności technicznych i technologicznych
możliwości wykonania przedmiotowych zadań oraz ich odpłatności,
wymaga przekazania poufnych danych i dokumentacji dotyczących
Projektu (dalej: „**Informacje Poufne**”);

Strony postanowiły, co następuje:

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne i utrzymywać w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne drugiej Strony, co najmniej w takim samym zakresie, w jakim jest to stosowane do ochrony jej własnych informacji o charakterze poufnym.
2. Informacje Poufne stanowią wszystkie techniczne, technologiczne,

organizacyjne, prawne, naukowe i administracyjne informacje dotyczące Projektu oraz inne informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa, przekazywane pomiędzy Stronami, zarówno ustnie, jak i pisemnie, w tym drogą elektroniczną, nie wyłączając rysunków, fotografii, nagrań, plików bez względu na ich format i zapisanych na dowolnych nośnikach elektronicznych. Informacje Poufne dotyczą w szczególności danych produktu, wyników badań znajdujących się lub mających się znaleźć w ofercie Strony ujawniającej Informacje Poufne lub też jego kontrahenta będącego finalnym odbiorcą usługi, dane dotyczące jej dostawców, producentów, planów marketingowych, strategii i planów rozwojowych, patentów, licencji i innych praw własności intelektualnej, know-how, tajemnice handlowe, specyfikacje produktów, dane produkcyjne, procedury, analizy, składy, dane technologiczne i techniczne, używane preparaty, sprzęt i narzędzia, próbki oraz wszelkie informacje, które ze względu na swoją naturę są lub mogą być traktowane przez Stronę ujawniającą jako Informacje Poufne. Informacje Poufne obejmują również postanowienia niniejszej umowy.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się nie używać dla własnych korzyści lub korzyści innych osób lub podmiotów żadnych Informacji Poufnych bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. Informacje Poufne mogą być wykorzystywane przez Stronę otrzymującą jedynie w zakresie wynikającym z celu niniejszej umowy.
4. Strona otrzymująca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w zabezpieczeniu przekazanych jej przez drugą Stronę Informacji Poufnych oraz do zastosowania, co najmniej takich samych środków ostrożności i takich samych środków zabezpieczających, jak te stosowane przez Stronę ujawniającą Informacje Poufne.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Poufnych nie dotyczy informacji, które:
 - a) były znane Stronie otrzymującej wcześniej, przed otrzymaniem ich od drugiej Strony, przy czym Strona otrzymująca Informacje Poufne zobowiązana jest okoliczność tą wykazać;
 - b) były ogólnie znane i ogólnie dostępne przed otrzymaniem ich przez Stronę otrzymującą Informacje Poufne;
 - c) zostały podane do publicznej wiadomości lub w inny sposób udostępnione bez udziału i nie z powodu ujawnienia ich przez Stronę otrzymującą Informacje Poufne;

- d) były ujawnione na wezwanie sądu lub innego organu państwowego i zostały ujawnione wyłącznie tym podmiotom
 - e) niezależne zostały uzyskanie poprzez odkrycie swojego pracownika, który nie miał dostępu do poufnej informacji ujawniającego i odbiorca może ten fakt udowodnić.
6. Strony rozumieją i zgadzają się, że pewne Informacje Poufne będą musiały, celem należytego wykonania ewentualnych przyszłych umów na realizację prac, być ujawnione podmiotom trzecim, ale tylko i wyłącznie podmiotom zobowiązanym do zachowania poufności i w zakresie koniecznym do realizacji prac. Strona otrzymująca Informacje Poufne, przed ujawnieniem tych informacji ww. podmiotom, obowiązana jest poinformować je o poufnym charakterze rzeczonych informacji oraz zobowiązać do utrzymywania ich poufności. W przypadku niedopełnienia powyższego zobowiązania Strona otrzymująca Informacje Poufne jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone drugiej Stronie w związku z ujawnieniem Informacji Poufnych przez podmioty, o których mowa w zdaniu 1.
7. Każda ze Stron jest zobowiązana ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych tylko do tych pracowników i współpracowników, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację współpracy pomiędzy Stronami. Strona otrzymująca Informacje Poufne, przed ujawnieniem tych informacji pracownikom lub współpracownikom, obowiązana jest poinformować ich o poufnym charakterze rzeczonych informacji oraz zobowiązać do zachowania ich poufności. Strona otrzymująca Informacje Poufne ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie na skutek ujawnienia Informacji Poufnych przez ww. pracowników lub współpracowników.
8. Informacje Poufne są i pozostaną wyłączną własnością Strony ujawniającej te informacje. Strona otrzymująca Informacje Poufne oświadcza, że żadne z postanowień niniejszej umowy nie będą interpretowane jako przyznanie jej jakichkolwiek praw majątkowych, na podstawie licencji lub w inny sposób, do jakichkolwiek Informacji Poufnych drugiej Strony, lub do jakiegokolwiek wynalazku, patentu, prawa autorskiego, lub innego prawa własności intelektualnej, które przysługują wyłącznie Stronie ujawniającej Informacje Poufne.
9. Zobowiązania do zachowania poufności i nie używania Informacji Poufnych będą obowiązywały przez okres 5 lat od daty podpisania

niniejszej umowy lub do momentu, gdy Strony podpiszą inne pisemne porozumienie, które będzie zawierało inne uzgodnienia.

10. Niniejsza umowa nie zobowiązuje Stron do zawarcia jakichkolwiek dalszych umów.
11. Każda ze Stron zgadza się, że na pisemne żądanie drugiej Strony, zwróci, zniszczy lub w inny sposób zadysponuje wszystkimi materiałami zawierającymi Informacje Poufne, zgodnie z żądaniem wskazanym w piśmie, z zachowaniem prawa do pozostawienia jednej kopii dla celów prawnych.
12. W przypadku, gdy Strona otrzymująca Informacje Poufne jest wezwana przez sąd lub inny organ państwowy do ujawnienia takich informacji, Strona ta powiadomi natychmiast o tym drugą Stronę na piśmie tak, aby umożliwić zapewnienie ochrony jej Informacji Poufnych.
13. W przypadku podjęcia przez Stronę otrzymującą Informacje Poufne podejrzenia, że jakakolwiek osoba trzecia weszła w nieuprawnione posiadanie pozostających w jej dyspozycji Informacji Poufnych drugiej Strony, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Strony ujawniającej Informacje Poufne oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zabezpieczających.
14. W razie nieważności niektórych postanowień niniejszej umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a nieważne postanowienia Strony zobowiązują się zastąpić innymi, ważnymi postanowieniami, których treść nie jest z góry określona i zostanie przez Strony ustalona w drodze podjętych rokowań, tak aby możliwie jak najwierniej oddawały wolę Stron wskazaną w postanowieniach nieważnych. W razie braku możliwości podjęcia przez Strony rokowań, a także w sytuacji ich bezskuteczności, ważne postanowienia niniejszej umowy pozostają w mocy, a w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
17. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby strony pozwanej.
18. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Spółka

.....

.....

540

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej¹⁾

Na podstawie art. 241¹ ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych w postaci elektronicznej oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej w sprawie uzyskania i utrzymywania ich ochrony.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) Urzędzie Patentowym — rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) zgłaszającym — rozumie się przez to osobę, która w imieniu własnym dokonała zgłoszenia wynalazku, produktu leczniczego i produktu ochrony roślin, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego albo topografii układu scalonego w Urzędzie Patentowym;
- 3) formie oryginalnej — rozumie się przez to dokument w takiej formie pliku, w jakim został on pierwotnie utworzony.

§ 3. 1. Zgłoszeń, o których mowa w § 1, należy dokonać na formularzu udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Patentowego WWW.

2. Zgłaszający może załączyć do formularza, o którym mowa w ust. 1, inne materiały w postaci elektronicznej.

§ 4. 1. Zgłoszenie w postaci elektronicznej wraz z materiałami, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz korespondencja, zwane dalej „dokumentami”, powinny być przygotowane przy użyciu oprogramowania i w formatach używanych przez Urząd Patentowy.

2. Przygotowanie dokumentów przy użyciu innego od używanego przez Urząd Patentowy oprogramowania wymaga wcześniejszej akceptacji Urzędu Patentowego.

3. Wykazy sekwencji nukleotydów i aminokwasów stanowiące część zgłoszenia w postaci elektronicznej powinny być zgodne z normą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ST. 25.

4. Dokumentacja techniczna związana ze zgłoszeniem może być załączona w oryginalnym formacie, pod warunkiem że format ten jest jednym z zaakceptowanych wcześniej przez Urząd Patentowy.

§ 5. 1. Dokumenty na informatycznym nośniku danych powinny być przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania używanego przez Urząd Patentowy i mogą być składane w Urzędzie Patentowym w godzinach pracy Urzędu.

2. Informatyczny nośnik danych, o którym mowa w ust. 1, powinien umożliwiać zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Do dokumentów złożonych w sposób określony w ust. 1 powinien być dołączony dokument w postaci papierowej, identyfikujący zgłaszającego lub jego pełnomocnika, wskazujący adres do korespondencji oraz sposób prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie.

§ 6. Dokumenty powinny być skompresowane z wykorzystaniem oprogramowania używanego przez Urząd Patentowy.

§ 7. W przypadku gdy dokumenty w postaci elektronicznej wymagają podpisu, muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.³⁾).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w. z. G. Schetyna

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 stycznia 2008 r. pod numerem 2008/0017/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 537), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

998

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lipca 2002 r.

w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego,
- 2) szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej,
- 2) Urzędzie Patentowym — rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) zgłaszającym — rozumie się przez to osobę, która w imieniu własnym dokonała zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym,
- 4) Porozumieniu nicejskim — rozumie się przez to Porozumienie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz poprawione dnia 28 września 1979 r. (Wiadomości Urzędu Patentowego z 1997 r. Nr 5, poz. 110),
- 5) Porozumieniu wiedeńskim — rozumie się przez to Porozumienie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu w dniu 12 czerwca 1973 r. i poprawione dnia 1 października 1985 r. (Wiadomości Urzędu Patentowego z 1997 r. Nr 4, poz. 84),
- 6) Porozumieniu madryckim — rozumie się przez to Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514),
- 7) Protokole do Porozumienia madryckiego — rozumie się przez to Protokół do Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków, przyjęty w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Wiadomości Urzędu Patentowego z 1997 r. Nr 3, poz. 52),

8) zgłoszeniu międzynarodowemu — rozumie się przez to zgłoszenie o rejestrację międzynarodową dokonane w Biurze Międzynarodowym za pośrednictwem Urzędu Patentowego na podstawie Porozumienia madryckiego lub Protokołu do Porozumienia madryckiego,

9) rejestracji międzynarodowej — rozumie się przez to rejestrację znaku towarowego wywierającą skutek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, dokonaną przez Biuro Międzynarodowe na podstawie Porozumienia madryckiego lub Protokołu do Porozumienia madryckiego,

10) Biurze Międzynarodowym — rozumie się przez to Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelktualnej.

§ 3. Przepisy rozporządzenia dotyczące znaków towarowych stosuje się odpowiednio do wspólnych znaków towarowych i wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych.

Rozdział 2

Zgłoszenie znaku towarowego

§ 4. 1. Zgłoszenie znaku towarowego, o którym mowa w art. 138 ustawy, zawiera w szczególności:

- 1) podanie,
- 2) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
- 3) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
- 4) pięć fotografii lub odbitek znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji kolorystycznej,
- 5) dwie fotografie lub odbitki dodatkowo w kolorze czarno-białym, w przypadkach znaków towarowych barwnych,
- 6) dwa egzemplarze taśmy magnetofonowej zawierającej nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,
- 7) dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, w przypadkach określonych w art. 131 ust. 2 pkt 2—4 ustawy,
- 8) gwarantowanie znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego,

9) pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy złożyć wraz z dowodem pierwszeństwa w terminie określonym w art. 139 ustawy.

3. Za rysunki, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uważa się również litery, cyfry i napisy przedstawione w szczególnej formie graficznej lub w kolorach, a także znaki zawierające litery innego alfabetu niż łaciński lub cyfry i liczby inne niż arabskie lub rzymskie.

4. Do pełnomocnictwa składanego w formie oświadczenia, w przypadkach określonych w art. 239 ustawy, należy dołączyć kopię upoważnienia, o którym mowa w tym artykule.

§ 5. 1. Podanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności:

- 1) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego adres,
- 2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
- 3) wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy,
- 4) określenie znaku towarowego,
- 5) wskazanie towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony,
- 6) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy podać nazwę tego organu lub jednostki; jeżeli osoba podpisująca podanie za zgłaszającego nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, podaje zajmowane stanowisko służbowe.

3. Podanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również:

- 1) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazując co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie,
- 2) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika,
- 3) spis załączonych dokumentów.

§ 6. 1. Określenie znaku towarowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, a w razie potrzeby także na określeniu jego rodzaju oraz opisaniu.

2. W zależności od rodzaju znaku towarowego przedstawia się go lub wyraża w następujący sposób:

- 1) jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu,
- 2) jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania (etykieta, kontretykieta, krawatka), należy przedstawić te części obok siebie, w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze,
- 3) jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku obrazującego jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków obok siebie — gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach,
- 4) jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykutowane).

3. Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy zamieścić opis znaku towarowego, jeżeli samo przedstawienie nie jest wystarczające do jego pełnego zobrazowania.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, należy w podaniu zamieścić opis znaku, z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany.

6. W przypadku każdego znaku towarowego zawierającego litery, cyfry lub napisy należy w opisie znaku podać:

- 1) tłumaczenie napisów obcojęzycznych, jeżeli mają odpowiednik w języku polskim,
- 2) transliterację na litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie lub rzymskie, jeżeli użyto liter innego alfabetu niż łaciński bądź cyfr innych niż arabskie lub rzymskie.

7. W przypadku gdy zamieszczenie opisu znaku towarowego nie jest konieczne, w miejscu przeznaczonym na opis wpisuje się uwagę: „Jak przedstawiono”.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, należy określić rodzaj znaku towarowego, a także wskazać — jeżeli jest to potrzebne do identyfikacji tego znaku — niezbędne informacje dotyczące sposobu ostrzegania tego znaku przez odbiorców.

9. Jeżeli zamieszczenie znaku towarowego w podaniu byłoby utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak taki może być przedstawiony na odrębnym arkuszu o formacie A4.

§ 7. 1. Towary, dla których znak towarowy jest przeznaczony, są wskazywane w formie wykazu towarów.

2. Przy sporządzaniu wykazu towarów, o którym mowa w ust. 1, należy jednocześnie wskazać klasy odnoszące się do określonych towarów, zwane dalej „klasami towarowymi”, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego.

3. Jeżeli towar, dla którego zgłaszający chce zarejestrować znak, nie jest wymieniony w wykazie towarów klasyfikacji, o której mowa w ust. 2, do zaklasyfikowania tego towaru stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji.

4. Wykaz towarów, o którym mowa w ust. 1, nie może zawierać określeń niemających znaczenia dla zakresu ochrony.

5. Wykaz towarów powinien być uporządkowany według klas towarowych w porządku wzrastającym.

6. Odrębne arkusze wykazu towarów, sporządzone zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy, powinny mieć format A4 i być wypełnione pismem maszynowym, z zachowaniem do 60 znaków pisarskich w wierszu i odstępu między wierszami około 6 mm.

§ 8. 1. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia składa się z:

- 1) kopii lub odpisu takiego zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia,
- 2) zaświadczenia wydanego przez organ wymieniony w pkt 1, wskazującego datę i numer zgłoszenia oraz, jeżeli dotyczy — datę wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126 ustawy.

2. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych zgłaszanym znakiem towarowym składa się z:

- 1) zaświadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem,
- 2) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa była zorganizowana za granicą.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera:

- 1) nazwisko i imię lub nazwę wystawcy,
- 2) nazwę i miejsce wystawy oraz okres jej trwania,
- 3) datę wystawienia towarów,
- 4) stwierdzenie tożsamości znaku i towarów wystawionych z załączoną fotografią lub odbitką znaku i wykazem towarów.

4. Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zawiera:

- 1) nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa,

2) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,

3) wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa,

4) podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.

§ 9. 1. Fotografie lub odbitki znaku towarowego nie mogą być mniejsze niż 3 cm x 3 cm i większe niż 5 cm x 5 cm, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Fotografia lub odbitka znaku towarowego może być wykonana dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję.

3. Jeżeli format 5 cm x 5 cm nie byłby wystarczający do zobrazowania szczegółów znaku towarowego, fotografie lub odbitki tego znaku nie mogą być większe niż 10 cm x 10 cm.

§ 10. Regulamin znaku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8, zawiera dane określone w art. 138 ust. 4 ustawy i nie przekracza trzech stron maszynopisu. Poszczególne postanowienia regulaminu numeruje się kolejno liczbami arabskimi.

§ 11. 1. Podanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, powinno być sporządzone w języku polskim.

2. Jeżeli dowód pierwszeństwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, został sporządzony w innym języku niż polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków.

3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 7—9, zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do nich tłumaczenie na ten język.

4. Urząd Patentowy może wezwać, z zastrzeżeniem ust. 2, do złożenia tłumaczenia na język polski każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski.

5. Dokumenty sporządzone za granicą powinny odpowiadać przepisom prawa obowiązującego w państwie ich sporządzenia lub postanowieniom umów międzynarodowych.

6. Urząd Patentowy może wezwać do zalegalizowania dokumentów, o których mowa w ust. 4, przez właściwego miejscowo konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dotyczy to jednak dokumentu, o którym mowa w ust. 2.

Rozdział 3

Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego

§ 12. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia znaku towarowego Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje czynności, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku dokonania zgłoszenia telefaksem Urząd Patentowy, po otrzymaniu oryginału zgłoszenia, stwierdza datę jego wpływu oraz sprawdza jego tożsamość z telefaksem.

3. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że oryginał zgłoszenia wpłynął po upływie 30 dni od daty nadania telefaksu lub nie jest on tożsamy z telefaksem, lub na podstawie telefaksu nie da się ustalić, z powodu jego nieczytelności, zgłaszanego znaku towarowego lub wykazu towarów wymienionych w oryginale, za datę zgłoszenia znaku towarowego uznaje się datę dostarczenia oryginału, wydając w tej sprawie postanowienie.

4. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że w zgłoszeniu nie został określony znak towarowy lub nie zostały wskazane towary, dla których znak jest przeznaczony, wzywa do uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy.

§ 13. 1. Jeżeli zgłoszenie dokonane zostało przez osobę podającą się za pełnomocnika, a Urząd Patentowy stwierdzi, że dokument pełnomocnictwa nie został dołączony do zgłoszenia, wzywa tę osobę oraz zgłaszającego do usunięcia braku w wyznaczonym terminie pod rygorem umorzenia postępowania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający może również, potwierdzając ważność dokonanej czynności, działać dalej osobiście lub wyznaczyć innego pełnomocnika.

§ 14. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty za zgłoszenie, wzywa zgłaszającego pod rygorem umorzenia postępowania do jej uiszczenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do opłaty krajowej za zgłoszenie międzynarodowe.

§ 15. 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie znaku towarowego narusza przepis art. 138 ust. 2 ustawy i wezwania zgłaszającego do złożenia oddzielnych zgłoszeń znaków towarowych, uiszczoną już opłatę za zgłoszenie znaku towarowego uważa się za opłatę dotyczącą zgłoszenia znaku towarowego określonego w podaniu na pierwszym miejscu, który zachowuje numer zgłoszenia pierwotnego. Pozostałym zgłoszeniom nadaje się numery odpowiadające dacie wpływu, z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia.

2. Jeżeli zgłaszający nie złoży w wyznaczonym terminie oddzielnych zgłoszeń znaków towarowych, uważa się, że zgłoszenie dotyczy znaku towarowego określonego w podaniu na pierwszym miejscu. W tym przypadku w części dotyczącej pozostałych znaków towarowych zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

§ 16. 1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje dowód pierwszeństwa, o którym mowa w art. 128 ustawy.

2. Dowód pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, składa się z zaświadczenia Urzędu Patentowego oraz kopii podania, które zgłaszający złożył w zgłoszeniu dającym podstawę do ustalenia daty zgłoszenia.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

- 1) nazwisko i imię lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego,
- 2) datę i numer zgłoszenia.

4. Urząd Patentowy potwierdza w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, zgodność dołączonej kopii podania z oryginałem, a jeżeli przed wydaniem dowodu pierwszeństwa miała miejsce zmiana zgłaszającego, zamieszcza w tym zaświadczeniu także stosowną adnotację o tej zmianie.

5. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, Urząd Patentowy zamieszcza adnotację o dacie uprzedniego pierwszeństwa, o jaką zgłaszający ubiega się w przypadku wcześniejszego wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126 ustawy.

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, opatruje pieczęcią i podpisuje osoba upoważniona do tego na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.

§ 17. 1. Urząd Patentowy dokonuje raz na dwa tygodnie ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, zgodnie z art. 143 ustawy, zamieszczając w nim następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia znaku towarowego,
- 2) datę zgłoszenia znaku towarowego,
- 3) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- 4) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
- 5) kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego,
- 6) określenie znaku towarowego,
- 7) wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, o których mowa w § 7 ust. 2.

2. Klasy towarowe, o których mowa w § 7 ust. 2, wskazane przez zgłaszającego w wykazie towarów, nie podlegają dla celów ogłoszenia korekcie, chyba że zgłaszający sam dokona przed ogłoszeniem odpowiedniej zmiany.

3. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, dane zawarte w podaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w zakresie obejmującym treść ogłoszenia, znak przedstawiony w podaniu oraz towary, dla których znak jest przeznaczony, udostępnia się osobom trzecim w bibliotece Urzędu Patentowego lub na zamówienie może być sporządzony wydruk zawierający te dane.

§ 18. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi w toku rozpatrywania zgłoszenia występowanie w nim braków lub istotnych usterek innych niż wymienione w § 13—15, wskazuje je zgłaszającemu i wydaje postanowienie wzywające do ich usunięcia pod rygorem umorzenia postępowania, z zastrzeżeniem § 22.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia, ze wskazaniem przepisu naruszonego przez zgłaszającego.

§ 19. 1. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 142 ustawy, Urząd Patentowy może również sam dokonywać poprawek w wykazie towarów w zakresie:

- 1) wskazania klas towarowych, jeżeli zgłaszający określił je przez oczywistą pomyłkę błędnie w odniesieniu do całości lub części towarów,
- 2) wskazania nazw towarów w sposób odpowiadający klasyfikacji, o której mowa w § 2 pkt 4, jeżeli zgłaszający użył wyrażen potocznych, gwarowych lub stosowanych tylko zwyczajowo w danej branży, a istnieje przyjęte w klasyfikacji wyrażenie równoznaczne,
- 3) uporządkowania towarów w wykazie, w sposób odpowiadający kolejności klas towarowych.

2. Poprawek, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy dokonuje, jeżeli nie jest potrzebne dla zachowania czytelności przepisania wykazu towarów w formie poprawionej.

3. O poprawkach, które mają być dokonane w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska.

4. Jeżeli zgłaszający, po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, sprzeciwi się w całości lub w części zamierzonym poprawkom, dokonanie ich w zakresie niezgodnionym może nastąpić tylko w trybie określonym w § 18.

§ 20. Poprawne i jednoznaczne wskazanie przez zgłaszającego nazwy towaru, dla którego znak towarowy jest przeznaczony, nie upoważnia Urzędu Patentowego do wprowadzania poprawek lub żądania dokonania zmiany tylko dlatego, że towar taki nie jest wymieniony w klasyfikacji, o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 21. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego do nadesłania, w wyznaczonym terminie, dowodów i wyjaśnień dotyczących w szczególności podstawy uprawnienia do uzyskania ochrony albo prawa do uprzedniego pierwszeństwa.

§ 22. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 48 ustawy, Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwszeństwa, wyznaczając termin na złożenie wyjaśnień lub usunięcie braków.

§ 23. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi istnienie przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, choćby w odniesieniu do niektórych towarów, zawiadamia o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska lub wniesienie poprawek usuwających te przeszkody. Jeżeli przeszkodą do udzielenia prawa ochronnego są niektóre towary oznaczone innym zna-

kiem towarowym, powinny być one wskazane w zawiadomieniu.

2. Brak odpowiedzi zgłaszającego w wyznaczonym terminie nie zwalnia Urzędu Patentowego od ponownego rozpatrzenia sprawy przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

§ 24. 1. Decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy może wydać, jeżeli upłynął termin, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, należy wskazać w szczególności:

- 1) numer i datę zgłoszenia znaku towarowego,
- 2) określenie kategorii znaku lub prawa ochronnego,
- 3) znak towarowy mający być przedmiotem prawa ochronnego,
- 4) wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych, z uwzględnieniem poprawek dokonanych zgodnie z § 19.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla części towarów i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa w odniesieniu do towarów pozostałych.

§ 25. 1. Po dokonaniu wpisu do rejestru znaków towarowych o udzielonym prawie ochronnym Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu świadectwo ochronne, które zawiera:

- 1) potwierdzenie udzielenia prawa bądź wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, na wspólny znak towarowy lub na wspólny znak towarowy gwarancyjny,
- 2) wskazanie uprawnionego i numeru prawa, o którym mowa w pkt 1,
- 3) określenie znaku towarowego,
- 4) określenie daty i numeru zgłoszenia oraz daty ogłoszenia o zgłoszeniu,
- 5) oznaczenie uprzedniego pierwszeństwa,
- 6) datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
- 7) wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych.

2. Świadectwo ochronne opatruje pieczęcią i podpisuje osoba upoważniona na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.

§ 26. W ogłoszeniu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o udzielonym prawie ochronnym podaje się:

- 1) numer prawa ochronnego, datę i numer zgłoszenia oraz datę ogłoszenia o zgłoszeniu,
- 2) datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
- 3) wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego, wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego,

- 4) nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
- 5) określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji elementów graficznych, przyjętej na podstawie Porozumienia wiedeńskiego, a w razie potrzeby — rodzaju znaku,
- 6) wskazanie towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych.

Rozdział 4

Rozpatrywanie rejestracji międzynarodowych

§ 27. 1. Niezwłocznie po zawiadomieniu Urzędu Patentowego przez Biuro Międzynarodowe o dokonanej rejestracji międzynarodowej Urząd Patentowy publikuje informację o tej rejestracji. Przepis § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:

- 1) numer międzynarodowego rejestru znaków towarowych,
- 2) określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr oraz — jeżeli dotyczy — wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku i, w razie potrzeby — rodzaju znaku,
- 3) określenie klas towarowych w odniesieniu do towarów, dla których znak jest przeznaczony.

3. W trakcie rozpatrywania rejestracji międzynarodowej Urząd Patentowy bada, czy na znak towarowy, będący przedmiotem tej rejestracji, może być udzielona w Rzeczypospolitej Polskiej ochrona.

4. Rozpatrzenie rejestracji międzynarodowej nie powinno nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od publikacji informacji o tej rejestracji, chyba że będzie to konieczne do zachowania terminów przewidzianych odpowiednio w Porozumieniu madryckim bądź Protokole do Porozumienia madryckiego.

5. W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia w całości lub części ochrony w Rzeczypospolitej

Polskiej na znak towarowy będący przedmiotem rejestracji międzynarodowej, Urząd Patentowy wydaje wstępną odmowę udzielenia ochrony, powiadamiając o tym Biuro Międzynarodowe.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Urząd Patentowy wyznacza uprawnionemu termin na zajęcie stanowiska, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy.

7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, po stwierdzeniu przeszkód do udzielenia w całości lub części ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej na znak towarowy będący przedmiotem rejestracji międzynarodowej, Urząd Patentowy wydaje ostateczną odmowę udzielenia tej ochrony, powiadamiając o tym Biuro Międzynarodowe.

8. Do ostatecznej odmowy, o której mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące środków prawnych przysługujących zgłaszającemu od decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz przepisy o ogłaszaniu informacji o podjęciu takiej decyzji.

§ 28. 1. O uznanej w Polsce rejestracji międzynarodowej dokonuje się wpisu do rejestru pomocniczego oraz zamieszcza ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji, o których mowa w § 27 ust. 2, zawiera:

- 1) nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
- 2) datę rejestracji międzynarodowej,
- 3) datę publikacji informacji o tej rejestracji,
- 4) datę uznania rejestracji międzynarodowej.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*

1119

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 września 2001 r.

w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Na podstawie art. 93 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowe wymogi odnośnie do zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego,
- 2) szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym,
- 3) sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu,
- 4) formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępniania go osobom trzecim.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej, a powołane artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły tej ustawy,
- 2) Urzędzie Patentowym — rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) zgłaszającym — rozumie się przez to osobę, która w imieniu własnym dokonała zgłoszenia wynalazku albo wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym,
- 4) zgłoszeniu krajowym — rozumie się przez to zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego wniesione do Urzędu Patentowego na podstawie ustawy,
- 5) zgłoszeniu dodatkowym — rozumie się przez to zgłoszenie wynalazku, zawierające wniosek o udzielenie patentu dodatkowego,
- 6) międzynarodowej klasyfikacji patentowej — rozumie się przez to klasyfikację według aktualnej edycji, ustanowionej na podstawie Porozumienia strasburskiego z dnia 24 marca 1971 r. w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej (Wiadomości Urzędu Patentowego z 1997 r. Nr 5),
- 7) układzie — rozumie się przez to Układ o współpracy patentowej, sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 i z 1994 r. Nr 73, poz. 330),
- 8) regulaminie — rozumie się przez to regulamin do układu (Wiadomości Urzędu Patentowego z 1993 r. Nr 8),
- 9) zgłoszeniu międzynarodowym — rozumie się przez to zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, dokonane na podstawie układu,
- 10) urzędzie przyjmującym — rozumie się przez to Urząd Patentowy, działający jako organ, do którego są wnoszone zgłoszenia międzynarodowe na podstawie układu,
- 11) urzędzie wyznaczonym — rozumie się przez to Urząd Patentowy, działający jako organ państwa wyznaczony przez zgłaszającego, zgodnie z rozdziałem I układu,
- 12) urzędzie wybranym — rozumie się przez to Urząd Patentowy, działający jako organ państwa wybrany przez zgłaszającego, zgodnie z rozdziałem II układu,
- 13) Biurze Międzynarodowym — rozumie się przez to Międzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,
- 14) Międzynarodowym Organie Poszukiwań — rozumie się przez to organ, o którym mowa w art. 16 układu,
- 15) opłacie za przekazanie — rozumie się przez to opłatę pobieraną od zgłoszenia międzynarodowego przez urząd przyjmujący,
- 16) opłacie krajowej — rozumie się przez to opłatę pobieraną od zgłoszenia międzynarodowego przez urząd wyznaczony lub urząd wybrany.

§ 3. Przepisy rozporządzenia dotyczące zgłoszeń krajowych stosuje się odpowiednio do zgłoszeń międzynarodowych w sprawach nieuregulowanych przepisami układu i regulaminu oraz przepisami § 41–46 niniejszego rozporządzenia.

Rozdział 2

Zgłoszenie wynalazku

§ 4. 1. Zgłoszenie wynalazku, oprócz elementów wymienionych w art. 31 ust. 1 ustawy, powinno obejmować w szczególności:

- 1) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
- 2) oświadczenie zgłaszającego wskazujące, jakie daty pierwszeństwa zastrzega się dla poszczególnych zastrzeżeń patentowych zawartych w zgłoszeniu (oświadczenie o datach pierwszeństwa), jeżeli zgłaszający korzysta z uprzedniego pierwszeństwa,
- 3) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
- 4) pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Wraz z dowodem pierwszeństwa należy złożyć oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 5. 1. Podanie zgłoszenia wynalazku powinno zawierać co najmniej:

- 1) nazwisko i imię lub nazwę oraz adres lub siedzibę zgłaszającego,
- 2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
- 3) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu głównego,
- 4) tytuł wynalazku,
- 5) nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,
- 6) wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
- 7) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Podanie, o którym mowa w ust. 1, może również zawierać:

- 1) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazując co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
- 2) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
- 3) spis załączonych dokumentów.

§ 6. 1. Opis wynalazku, zwany dalej „opisem”, powinien w kolejności określać:

- 1) tytuł wynalazku, który będzie jednoznacznie formułować przedmiot wynalazku w odniesieniu do podanych w opisie i w zastrzeżeniach patentowych cech technicznych rozwiązania; nie może on zawierać nazw fantazyjnych i imion własnych ani sformułowań odnoszących się bezpośrednio do zalet bądź nowych cech wynalazku,
- 2) dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek,
- 3) stan techniki, znany zgłaszającemu i przydatny do zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego nowości i poziomu wynalazczego, do poszukiwań w stanie techniki związanym z wynalazkiem i do badania zgłoszonego wynalazku; zaleca się, aby w tej części opisu przytaczać także dane bibliograficzne publikacji dotyczących stanu techniki; dopuszcza się zobrazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych arkuszach z zaznaczeniem, że dotyczą one stanu techniki, przy czym rysunki mogą być zamieszczone w zgłoszeniu po rysunkach dotyczących zgłoszonego wynalazku; w celu rozróżnienia rysunki dotyczące stanu techniki powinny być oznaczone skrótem „pos.” oznaczającym postać i kolejnymi cyframi rzymskimi,
- 4) wynalazek, ujawniający go, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno jego istota, jak i całe rozwiązanie były zrozumiałe w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku; jeżeli ujawnienie wynalazku z zakresu biotechnologii nie może być dostatecznie dokonane w opisie, należy dodatkowo powołać się na zdeponowany mikroorganizm, wskazując co najmniej nazwę i siedzibę instytucji, w której złożono depozyt, i nadany przez tę instytucję numer jego przyjęcia, albo wskazać na powszechną dostępność mikroorganizmu,
- 5) ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki,
- 6) figury rysunków, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
- 7) szczegółowo co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku, z powołaniem się na rysunki, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
- 8) zastosowanie wynalazku, jeżeli nie wynika to jasno z innych części opisu lub z charakteru wynalazku.

2. Opis nie może zawierać treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo

określających cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada, a także określić fantazyjnych i imion własnych.

3. Do opisu w zgłoszeniu o uzyskanie patentu, o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanym dalej „zgłoszeniem dodatkowym”, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2, jednakże część opisu określona w ust. 1 pkt 3 powinna przedstawiać wynalazek będący przedmiotem patentu głównego oraz podawać numer patentu głównego (numer zgłoszenia).

§ 7. 1. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie powinny podawać, jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one też zawierać sformułowań mających charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W zastrzeżeniu patentowym nie należy podawać cech, które nie zostały przedstawione w opisie.

3. Jeżeli, uwzględniając złożoność wynalazku, zgłaszający sformułował więcej niż jedno zastrzeżenie, zastrzeżenia te powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi.

§ 8. 1. Zastrzeżenie niezależne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawierać:

- 1) część nieznamiennej, podającą zespół cech technicznych niezbędny do określenia przedmiotu wynalazku; część nieznamiennej powinna rozpoczynać się od tytułu wynalazku lub od tej części tytułu wynalazku, która dotyczy wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem, a w uzasadnionym przypadku może ograniczać się tylko do tytułu wynalazku lub odpowiedniej jego części,
- 2) część znamiennej, poprzedzoną wyrazami „znamienny tym, że”, podającą zwięźle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej; w przypadku związku chemicznego powinna przedstawiać ona strukturę związku łącznie z określeniem podstawników.

2. Do zastrzeżenia niezależnego w zgłoszeniu dodatkowym stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1. Część nieznamiennej zastrzeżenia niezależnego powinna podawać:

- 1) zespół cech technicznych, będący zespołem cech technicznych wynalazku chronionego patentem głównym,
- 2) numer patentu głównego poprzedzony wyrazami „według patentu nr ...” lub odpowiednio numer zgłoszenia, gdy patentu jeszcze nie udzielono.

3. Zastrzeżenie zależne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawierać w kolejności:

- 1) krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stanowiące skrócony tytuł wynalazku lub skróconą odpowiednią część tytułu wynalazku,
- 2) powołanie się na zastrzeżenie lub zastrzeżenia, od którego lub których jest ono zależne; powołanie to

powinno podawać numer lub numery powołanych zastrzeżeń,

- 3) część znamionową poprzedzoną słowami „znamienne tym, że”, podającą cechy znamienne zastrzeżenia dodatkowo danym zastrzeżeniem zależnym.

4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3, może być zależne od dwóch lub od większej liczby innych zastrzeżeń (zastrzeżenie wielokrotnie zależne) tylko alternatywnie. W takim przypadku część zastrzeżenia zależnego, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna między numerami zastrzeżeń zawierać wyraz „albo”. Zastrzeżenie wielokrotnie zależne nie może być powoływane w innym zastrzeżeniu wielokrotnie zależnym, jak również nie może być uzależnione od więcej niż jednego zastrzeżenia niezależnego.

5. Zapis zależności zastrzeżenia od jednego zastrzeżenia stosuje się, gdy zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamionowych obejmuje wszystkie cechy zastrzegane przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne.

6. Zapis zależności zastrzeżenia od więcej niż jednego zastrzeżenia stosuje się, gdy zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamionowych obejmuje wszystkie cechy zastrzegane przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne, rozważane osobno w związku z każdym zastrzeżeniem, od którego jest zależne.

7. Zastrzeżenia nie powinny odsyłać do opisu lub rysunków. W szczególności nie powinny zawierać takich określeń, jak: „jak jest to opisane w części... opisu” lub „jak to przedstawiono na figurze... rysunku”.

8. Jeżeli zgłoszenie zawiera rysunek, to zastrzeżenia, po podaniu poszczególnych cech znamionowych, powinny zawierać oznaczenia odsyłające do poszczególnych fragmentów rysunku odpowiadających tym cechom. Oznaczenia te powinny być umieszczone w nawiasach i podkreślone. Jeżeli umieszczenie w zastrzeżeniach tych oznaczeń nie przyczynia się wyraźnie do lepszego zrozumienia zastrzeżeń, oznaczeń nie należy umieszczać.

9. Jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie pierwszeństwa oznaczonych według więcej niż jednej daty, to treść zastrzeżeń, a jeśli zgłoszenie zawiera zastrzeżenia zależne — także i układ ich zależności powinny być takie, aby każdemu z zastrzeżeń odpowiadała tylko jedna data pierwszeństwa.

§ 9. W zgłoszeniach dotyczących w szczególności nowego związku chemicznego lub wynalazku mikrobiologicznego, w których, ze względu na przedmiot wynalazku, jest utrudnione redagowanie zastrzeżeń patentowych zgodnie z przepisami § 8 ust. 1—6, można poprzestać na określeniu w zastrzeżeniu struktury związku chemicznego, a w odniesieniu do wynalazków mikrobiologicznych — na określeniu sekwencji nukleotydów oraz aminokwasów lub na powołaniu się na zdeponowany mikroorganizm, ze wskazaniem instytucji, w której złożono depozyt, i nadany przez tę instytucję numer jego przyjęcia.

§ 10. 1. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, powinny przedstawiać przedmiot wynalazku w tylu ujęciach, ile stosownie do jego złożoności jest potrzebne do zrozumienia wynalazku w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami patentowymi. Poszczególne figury na rysunkach mogą obejmować przekroje i określone części przedmiotu wynalazku.

2. Jeżeli charakter wynalazku pozwala na jego zobrazowanie za pomocą rysunków, a nie są one niezbędne do zrozumienia wynalazku, to zgłaszający może włączyć rysunki do zgłoszenia.

3. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4, chemiczne wzory strukturalne, jeżeli zostały przedstawione na odrębnych arkuszach, uważa się za rysunki. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o figurach, należy przez to rozumieć także poszczególne chemiczne wzory strukturalne, oznaczone jako wzór.

4. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, zwany dalej „skróttem”, powinien zawierać także:

- 1) wskazanie instytucji, w której złożono depozyt, i nadanego przez tę instytucję numeru jego przyjęcia, w celu należytego ujawnienia wynalazku — jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowany mikroorganizm,
- 2) wzór chemiczny — jeżeli wymaga tego przedmiot wynalazku, który spośród wszystkich wzorów zawartych w zgłoszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umieszczenie w skrócie więcej niż jednego wzoru strukturalnego; wzory strukturalne mogą być narysowane na oddzielnym arkuszu dołączonym do skrótu.

2. Skrót powinien podawać numer tej figury rysunku, która spośród figur znajdujących się w zgłoszeniu najlepiej obrazuje wynalazek. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wskazanie więcej niż jednej figury rysunku.

3. Skrót powinien być zwięzły i nie przekraczać 1/3 strony formatu A4. Skrót nie powinien zawierać stwierdzeń co do zalet i wartości wynalazku ani informacji i przewidywań co do stosowania wynalazku w określonym miejscu, czasie lub przez określone osoby. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Po każdej z głównych cech technicznych wynalazku, wymienionej w skrócie i zobrazowanej za pomocą wskazanej figury rysunku, powinny być umieszczone w nawiasie i podkreślone oznaczenia odsyłające do tej figury.

5. Urząd Patentowy może dokonać korekty skrótu w celu dostosowania go do wymagań określonych w ust. 1—4 lub usunięcia oczywistych pomyłek i błędów gramatycznych, jeżeli nie jest to połączone z potrzebą dokonania znaczących zmian w tekście skrótu. Do celów ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku może być również dokonana korekta tytułu wynalazku w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 12. Terminologia i oznaczenia powinny być jednolite w całym zgłoszeniu i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz powszechnie przyjętą praktyką.

§ 13. 1. Opis, zastrzeżenia i rysunki powinny być złożone w trzech egzemplarzach, skrót opisu w dwóch, pozostałe części zgłoszenia — w jednym egzemplarzu.

2. Opis, zastrzeżenia, skrót oraz rysunki powinny być podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

§ 14. Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia wynalazku określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Jeżeli zgłaszający korzysta z możliwości połączenia dwóch lub więcej wynalazków w jednym zgłoszeniu, dopuszcza się następujące możliwości:

- 1) włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego wytworu, jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu specjalnie przystosowanego do wytworzenia tego wytworu, a także jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego urządzenia bądź innego środka technicznego przeznaczonego specjalnie do stosowania tego sposobu, albo
- 2) włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu, jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego urządzenia bądź innego środka technicznego przeznaczonego specjalnie do stosowania tego sposobu, albo
- 3) włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu, jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu specjalnie przystosowanego do wytworzenia tego wytworu, a także jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego zastosowania tego wytworu.

2. Z zachowaniem ust. 1 dopuszcza się:

- 1) umieszczenie w zgłoszeniu dwóch lub więcej zastrzeżeń niezależnych w ramach tej samej kategorii wynalazków (wytwór, sposób lub urządzenie), których objęcie wspólnym zastrzeżeniem nie jest możliwe lub jest utrudnione,
- 2) umieszczenie w zgłoszeniu uzasadnionej liczby zastrzeżeń zależnych zastrzegających szczególne postacie wynalazku zastrzeganego w zastrzeżeniu niezależnym.

Rozdział 3

Zgłoszenie wzoru użytkowego

§ 16. 1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego przepisów § 4—8, § 10—14 oraz § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Zgłoszenie wzoru użytkowego może zawierać tylko jedno zastrzeżenie niezależne.

3. W celu sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniach niezależnych oraz do przedstawienia cech

różnych postaci przedmiotu lub jego części składowych można w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zawrzeć zastrzeżenia zależne.

4. Rysunki wzoru użytkowego, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, powinny, w razie potrzeby, przedstawiać na figurze oznaczonej nr 1 ogólny widok przedmiotu zgłoszenia, a na dalszych figurach odpowiednie przekroje i części składowe ze szczegółami pozwalającymi odtworzyć dokładną postać detali z zachowaniem proporcji (bez wymiarowania liniowego) i wielkości kątowych.

5. Jeżeli w zgłoszeniu są ujęte różne postacie przedmiotu, wskazanie na rysunku proporcji części składowych i wielkości kątowych może się odnosić do przykładu wykonania.

6. Zastrzeżenia zależne dotyczące poszczególnych postaci części składowych wzoru użytkowego powinny powoływać odpowiednią figurę rysunku, na której obrazowano szczegółową postać przedmiotu wzoru użytkowego.

Rozdział 4

Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego

§ 17. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje czynności, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku dokonania zgłoszenia telefaksem Urząd Patentowy po otrzymaniu oryginału zgłoszenia stwierdza datę jego wpływu oraz sprawdza jego tożsamość z telefaksem.

3. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że oryginał zgłoszenia wpłynął po upływie 30 dni od daty nadania telefaksu lub nie jest on tożsamy z telefaksem, lub że na podstawie telefaksu nie da się ustalić, z powodu jego nieczytelności, danych dotyczących ujawnienia wynalazku i zakresu żądanej ochrony, za datę zgłoszenia wynalazku uznaje datę dostarczenia oryginału, wydając w tej sprawie postanowienie.

§ 18. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że w podaniu nie została wskazana, zgodnie z art. 32 ustawy, podstawa prawa do patentu, zawiadamia o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin do usunięcia tego braku.

2. W razie niezastosowania się przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie do postanowienia Urzędu Patentowego, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

§ 19. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty za zgłoszenie, wzywa zgłaszającego do jej uiszczenia w terminie miesiąca. W tym samym terminie zgłaszający może złożyć wniosek o zwolnienie go z części opłaty.

2. W razie nieuiszczenia tej opłaty i niezłożenia wniosku o zwolnienie z opłaty, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

§ 20. 1. W przypadku stwierdzenia braku skrótu Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do usunięcia tego braku w wyznaczonym terminie. W razie nienadania skrótu w wyznaczonym terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że przed ogłoszeniem o zgłoszeniu został ograniczony przedmiotowy zakres żądanej ochrony, wzywa zgłaszającego do skorygowania skrótu w wyznaczonym terminie. Korekty takiej może dokonać sam Urząd Patentowy, jeżeli nie wymaga to znaczącego przeredagowania całego tekstu.

§ 21. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi występowanie w zgłoszeniu braków innych niż wymienione w § 18–20, wskazuje je zgłaszającemu i wydaje postanowienie wzywające do ich usunięcia pod rygorem umorzenia postępowania, z zastrzeżeniem § 25. Postanowienie wymaga uzasadnienia, w którym zostanie wskazany przepis naruszony przez zgłaszającego.

§ 22. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego do nadestania, w wyznaczonym terminie, dowodów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia, w szczególności do uzasadnienia prawa do patentu lub patentu dodatkowego albo prawa do uprzedniego pierwszeństwa.

§ 23. 1. Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, zgodnie z art. 43 ustawy, zamieszczając w „Biuletynie Urzędu Patentowego” następujące dane:

- 1) co najmniej jeden symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej,
- 2) numer zgłoszenia wynalazku,
- 3) datę zgłoszenia wynalazku,
- 4) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- 5) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- 6) miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- 7) nazwisko i imię wynalazcy,
- 8) tytuł wynalazku,
- 9) skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- 10) liczbę zastrzeżeń,
- 11) daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeżeli miały miejsce.

2. Datą ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku jest dzień, w którym dane określone w ust. 1 zostały opublikowane w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.

3. W miejsce skrótu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, Urząd Patentowy może zamieścić zastrzeżenie patentowe, jeżeli uzna, że wynalazek jest w nim lepiej przedstawiony.

§ 24. 1. Nie dokonuje się ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, jeżeli:

- 1) przed terminem ogłoszenia Urząd Patentowy umorzył postępowanie,
- 2) Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu, a decyzja w takiej sprawie stała się ostateczna,
- 3) umorzenie postępowania nastąpi na wyraźny wniosek zgłaszającego o wycofaniu zgłoszenia, złożony co najmniej na dwa tygodnie przed terminem ogłoszenia bądź później, ale przed zakończeniem przygotowań technicznych do publikacji.

2. W razie zaskarżenia takiej decyzji Urząd Patentowy postępuje zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy.

§ 25. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 48 ustawy, Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwszeństwa, wyznaczając termin na złożenie wyjaśnień lub usunięcie braków.

§ 26. 1. W przypadku wezwania do dokonania zgłoszenia wydzielonego, o którym mowa w art. 39 ustawy, uiszczoną już opłatę, dotyczącą zgłoszenia wynalazku, uważa się za opłatę dotyczącą zgłoszenia wynalazku określonego w pierwszym spośród zastrzeżeń podtrzymywanych przez zgłaszającego, które zachowuje też numer zgłoszenia pierwotnego. Pozostałym zgłoszeniom nadaje się numery odpowiadające dacie wpływu, z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia. Zgłaszający jest obowiązany uiścić opłaty za zgłoszenia wydzielone.

2. Jeżeli o pierwszym zgłoszeniu Urząd Patentowy dokonał już ogłoszenia, zgodnie z art. 43 ustawy, dokonane następnie zgłoszenia wydzielone, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ponownemu ogłoszeniu.

3. Jeżeli zgłaszający nie dokona, w wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń wynalazków lub nie uiści za nie opłat, uważa się, że zgłoszenie dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych. W tym przypadku w części dotyczącej pozostałych wynalazków zgłoszenia uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urząd Patentowy nie wzywa zgłaszającego do dokonania w dokumentacji poprawek wynikających z wycofania niektórych wynalazków. Zgłaszający może dokonać takich poprawek samodzielnie.

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli zgłaszający, bez wezwania Urzędu Patentowego, dokona wydzielonych zgłoszeń wynalazków zawartych w pierwszym zgłoszeniu.

§ 27. Pod rygorem umorzenia postępowania Urząd Patentowy może:

- 1) wzywać zgłaszającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści opisu, zastrzeżeń lub rysunków, a także do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w opisie wynalazku, w zastrzeżeniach lub rysunkach, jeżeli jest to potrzebne do zrozumienia przez eksperta wynalazku i zakresu żądanej ochrony,
- 2) żądać od zgłaszającego dostarczenia w wyznaczonym terminie rysunków.

§ 28. 1. Urząd Patentowy może wskazać na celowość przedstawienia modeli lub próbek, jeżeli w istotnym stopniu ułatwi to zrozumienie wynalazku i nie będzie stanowił dla zgłaszającego znacznego utrudnienia.

2. Jeżeli zgłaszający nie nadeśle modeli i próbek w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy podejmie decyzję w sprawie udzielenia patentu na podstawie posiadanych materiałów.

3. Wymiary modeli i próbek nie mogą przekraczać 50 cm x 50 cm x 50 cm. Modele i próbki powinny być wykonane w sposób trwały.

4. Modele i próbki po wykorzystaniu są niszczone, chyba że zgłaszający, przesyłając je, zaznaczy, iż żąda ich zwrotu.

§ 29. 1. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania o stanie techniki Urząd Patentowy przesyła je zgłaszającemu. Podstawą sporządzenia sprawozdania jest dostępna w zbiorach Urzędu Patentowego literatura patentowa w językach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz zgłoszenia i udzielone patenty polskie, a także każda inna, którą ekspert mógłby powołać. W przypadku analogów ekspert może wskazać jedno źródło w języku, który jest mu najlepiej znany.

2. W sprawozdaniu o stanie techniki, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy, wyszczególnia się:

- 1) klasy patentowe, w których prowadzono badania,
- 2) kraje, w których prowadzono poszukiwania (z podaniem edycji),
- 3) dokumenty, z których korzystano w trakcie prowadzenia badania,
- 4) odniesienie wniosków wynikających z dokumentów, o których mowa w pkt 3, do zgłoszonych zastrzeżeń patentowych.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, dzielą się na następujące kategorie oznaczone symbolami:

- 1) dokument podważający nowość rozwiązania — X,
- 2) dokument podważający poziom wynalazczy rozwiązania — Y,
- 3) dokument stanowiący znany stan techniki niepodważający nowości i poziomu wynalazczego — A,
- 4) dokument wcześniejszy, ale opublikowany po dacie zgłoszenia rozwiązania — E.

4. Sprawozdanie o stanie techniki opatruje się pieczęcią i podpisem osoby, która je sporządziła.

5. Po ogłoszeniu o zgłoszeniu, sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, może być udostępniane osobom trzecim. Sprawozdanie jest udostępniane w bibliotece Urzędu Patentowego, na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej, w dniach i godzinach pracy Urzędu Patentowego.

6. Prezes Urzędu Patentowego może zarządzić publikację sprawozdań ze stanu techniki, które zostały już udostępnione po ogłoszeniu o zgłoszeniu.

§ 30. Jeżeli zgłaszający w toku rozpatrywania zgłoszenia bądź w wyniku złożenia zgłoszeń wydzielonych, o których mowa w § 26, wprowadzi do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki wykraczające poza ujawniony w dniu dokonania zgłoszenia przedmiot rozwiązania, Urząd Patentowy stwierdza ich niedopuszczalność i wzywa zgłaszającego do dokonania odpowiedniej korekty.

§ 31. Przeprowadzając badania, wykorzystuje się w szczególności wszystkie materiały ujawnione w sprawozdaniu o stanie techniki, a także każdy inny materiał, który ma związek z wynalazkiem.

§ 32. 1. Przeprowadzając badania, Urząd Patentowy:

- 1) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki,
- 2) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za nowy wynalazek, jeżeli może wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, obejmują stan techniki i nie charakteryzują się uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,
- 3) uznaje zgłoszony wynalazek odpowiadający kryteriom nowości za rozwiązanie nieposiadające poziomu wynalazczego, jeżeli może wskazać dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki,
- 4) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie nadające się do przemysłowego stosowania, w szczególności jeżeli stwierdzi niemożliwość jego wykorzystania do uzyskania wytworu bądź zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym.

2. Urząd Patentowy wydaje decyzję, o której mowa w art. 49 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, a także jeżeli stwierdzi, że:

- 1) zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ustawy,
- 2) wynalazek nie został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy,
- 3) ubiegający się o patent nie jest uprawniony do patentu.

3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i mate-

riałów mogących świadczyć o braku ustawowych warunków do uzyskania patentu.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy brak ustawowych warunków do uzyskania patentu dotyczy tylko części zgłoszenia.

5. Zgłaszający, godząc się w całości lub części z zarzutami przedstawionymi w myśl ust. 2, może w wyznaczonym terminie wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które jego zdaniem usuwają przeszkody do udzielenia patentu. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że wprowadzone uzupełnienia i poprawki nie usuwają wskazanych poprzednio przeszkód do udzielenia patentu, nie jest obowiązany do wyznaczania nowego terminu na wypowiedzenie się co do tych przeszkód.

6. Brak odpowiedzi zgłaszającego w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia Urzędu Patentowego od ponownego rozpatrzenia zasadności wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

§ 33. 1. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu Urząd Patentowy może:

- 1) zażądać od zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia w zakresie potrzebnym do należytego przedstawienia wynalazku oraz usunięcia z opisu wynalazku zastrzeżeń i rysunków fragmentów sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo określających cechy i zalety, których wynalazek nie posiada, a także określić fantazyjnych i imion własnych, wydając w tej sprawie postanowienie,
- 2) samodzielnie dokonać korekty opisu wynalazku, zastrzeżeń lub rysunków jedynie w celu usunięcia nieistotnych usterek formalnych i innych oczywistych pomyłek oraz błędów językowych, a także w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

2. W przypadku wydania decyzji o udzieleniu patentu w odniesieniu do części zgłoszenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy, Urząd Patentowy postanawia jednocześnie o dokonaniu zmian w opisie, zastrzeżeniach i rysunkach, wskazując je wyraźnie w sentencji decyzji.

3. W przypadku określonym w ust. 2 zmiany w opisie zgłoszeniowym polegają na usunięciu, do celów publikacji opisu, jego wyraźnie wyodrębnionych części, przede wszystkim zastrzeżeń patentowych, dotyczących wynalazków, na które odmawia się ochrony, a także na dokonaniu poprawek o charakterze porządkowym, które w związku z tym są niezbędne, w szczególności dotyczących tytułu i określenia przedmiotu wynalazku.

§ 34. 1. Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy § 17–31, § 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2–6, § 33, 35 i 36, z zastrzeżeniem ust. 2–5, stosuje się odpowiednio.

2. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego również w przypadku,

gdy stwierdzi, że zgłoszony wzór użytkowy nie zaspokaja żadnej potrzeby odnoszącej się do wytwarzania lub korzystania z wyrobu (użyteczność rozwiązania).

3. Sprawdzenie zgłoszenia wzoru użytkowego obejmuje poza zakresem, o którym mowa w § 17, również stwierdzenie, czy zgłoszenie to zawierało w dacie zgłoszenia rysunek lub rysunki odnoszące się do przedmiotu wzoru.

4. Jeżeli Urząd Patentowy w toku badania stwierdzi, że złożony w zgłoszeniu wzoru użytkowego rysunek nie ilustruje rozwiązania, stosuje się odpowiednio przepis § 32 ust. 2 pkt 2.

5. Zmiany w opisie zgłoszeniowym, o których mowa w § 33 ust. 3, mogą polegać na wykreśleniu w opisie, zastrzeżeniach i rysunkach tych części, które nie mogą być usunięte, i dokonaniu niezbędnych poprawek w tekście. Wykreślenia i poprawki powinny być dokonane w sposób zapewniający czytelność tekstu.

§ 35. 1. Wszelkie pisma Urząd Patentowy kieruje pod adres podany przez zgłaszającego.

2. Jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, Urząd Patentowy kieruje pisma pod adres pełnomocnika.

3. Na wniosek zgłaszającego lub pełnomocnika i po wniesieniu opłaty Urząd Patentowy dodatkowo doręcza pisma pod każdy wskazany przez nich adres.

§ 36. 1. W toku rozpatrywania zgłoszeń wynalazków lub wzorów użytkowych Urząd Patentowy może, na wniosek zgłaszającego, wydać dowód pierwszeństwa, o którym mowa w art. 19 ustawy.

2. Dowód pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, składa się z:

- 1) zaświadczenia Urzędu Patentowego zawierającego nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, tytuł wynalazku, jeżeli został on w zgłoszeniu określony, datę i numer zgłoszenia oraz
- 2) kopii dokumentów wymienionych w art. 31 ustawy, które zgłaszający dołączył do podania w zgłoszeniu dającym podstawę do ustalenia daty tego zgłoszenia. Urząd Patentowy potwierdza zgodność tych kopii z oryginałem oraz zamieszcza informację o dokonanej przed wydaniem dowodu zmianie zgłaszającego, jeżeli taka zmiana miała miejsce.

3. Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Urząd Patentowy zamieszcza adnotację o dacie uprzedniego pierwszeństwa, o jaką zgłaszający ubiega się w przypadku wcześniejszego wystawienia wynalazku na wystawie.

4. Zaświadczenie opatruje pieczęcią i podpisuje osoba upoważniona na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.

§ 37. Urząd Patentowy po sprawdzeniu, że należna opłata okresowa została uiszczona w terminie, dokonuje wpisu do rejestru o udzieleniu patentu oraz publikuje opis patentowy, a także wydaje uprawnionemu dokument patentowy.

§ 38. 1. Dokument patentowy, oprócz elementów wymienionych w art. 54 ustawy, składa się z zaświadczenia o udzieleniu patentu wskazującego uprawnionego, numeru patentu i tytułu wynalazku.

2. Dokument patentowy, o którym mowa w ust. 1, opatruje pieczęcią i podpisuje osoba upoważniona do tego na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.

§ 39. W ogłoszeniu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o udzieleniu patentu podaje się w szczególności:

- 1) numer patentu,
- 2) datę i numer zgłoszenia,
- 3) datę ogłoszenia o zgłoszeniu,
- 4) symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej,
- 5) tytuł wynalazku,
- 6) nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego,
- 7) nazwisko i imię twórcy wynalazku.

§ 40. 1. Do praw ochronnych na wzory użytkowe, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy § 37–39 stosuje się odpowiednio.

2. Opisy wzorów użytkowych nie podlegają publikacji. Opisy te udostępnia się odpłatnie osobom trzecim na żądanie w formie odbitek, a także w bibliotece Urzędu Patentowego.

Rozdział 5

Rozpatrywanie zgłoszeń międzynarodowych

§ 41. 1. Zgłoszenie międzynarodowe, składane w urzędzie przyjmującym, powinno być sporządzone w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

2. Wszystkie części zgłoszenia międzynarodowego powinny być złożone w trzech egzemplarzach.

3. Podanie zgłoszenia międzynarodowego powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe.

§ 42. 1. Zgłoszenie międzynarodowe, o którym mowa w § 41, podlega opłacie za przekazanie oraz opłacie międzynarodowej przewidzianej w regulaminie.

2. Opłata za przekazanie, o której mowa w ust. 1, powinna być uiszczona z góry. Opłata ta może być także uiszczona w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wezwania Urzędu Patentowego o jej uiszczeniu.

§ 43. 1. O dokonaniu przez Biuro Międzynarodowe publikacji zgłoszenia międzynarodowego, w którym zgłaszający ubiega się o uzyskanie ochrony w Polsce, Urząd Patentowy zamieszcza informację w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.

2. Urząd Patentowy podejmuje postępowanie w sprawie zgłoszenia międzynarodowego, jako urząd wyznaczony lub urząd wybrany, po otrzymaniu, w terminach przewidzianych w układzie, kopii zgłoszenia międzynarodowego, jego tłumaczenia na język polski oraz opłaty krajowej.

3. Tłumaczenie, o którym mowa w ust. 2, może być, z wyjątkiem tłumaczenia podania oraz skrótu opisu, złożone najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. Opłata krajowa powinna być uiszczona z góry wraz z wnioskiem. Opłata ta może być także uiszczona w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wezwania Urzędu Patentowego do jej uiszczenia.

5. Tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego, o którym mowa w ust. 2, powinno obejmować:

- 1) podanie,
- 2) opis wynalazku lub wzoru użytkowego,
- 3) zastrzeżenia patentowe lub ochronne,
- 4) tekst zamieszczony na rysunkach,
- 5) skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego.

6. Tłumaczenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3, powinno zawierać tłumaczenie ich wersji pierwotnej i wersji zmienionej na podstawie art. 19 układu oraz tłumaczenie każdego oświadczenia złożonego zgodnie z art. 19 układu.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio, jeżeli części zgłoszenia międzynarodowego wymienione w ust. 5 zmieniono na podstawie art. 34 ust. 2 układu.

8. Tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego powinno być złożone w trzech egzemplarzach, z wyjątkiem podania, które powinno być złożone w jednym egzemplarzu.

9. Wraz z tłumaczeniem zgłoszenia międzynarodowego należy, z zastrzeżeniem ust. 10, złożyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–4, a także oświadczenie wskazujące podstawę prawa do patentu lub prawa ochronnego oraz wskazanie twórców i ich adresów, jeżeli nie zostali wskazani w podaniu.

10. Wymóg złożenia dowodu pierwszeństwa nie obejmuje przypadku, gdy dotyczy on zgłoszenia dokonanego wcześniej w Urzędzie Patentowym albo gdy dowód taki, dostarczony Urzędowi Patentowemu, zgodnie z regulaminem, przez Biuro Międzynarodowe, jest sporządzony w jednym z języków, o których mowa w ust. 13.

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, powinny być złożone w jednym egzemplarzu.

12. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 9 zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy załączyć do nich, z zastrzeżeniem ust. 13, tłumaczenie na język polski, podpisane przez tłumacza oraz poświadczone przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

13. Przepis ust. 11 nie ma zastosowania do dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli dokument ten został sporządzony w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim albo zostało załączone do tego dokumentu tłumaczenie na jeden z tych języków.

14. Jeżeli Urząd Patentowy w toku postępowania, o którym mowa w ust. 2, stwierdzi, że nie zostały zlo-

żone bądź otrzymane z Biura Międzynarodowego kopia zgłoszenia międzynarodowego i dokumenty, o których mowa w ust. 9, wzywa do ich nadesłania w wyznaczonym terminie.

§ 44. W postępowaniu, o którym mowa w § 43 ust. 2, Urząd Patentowy akceptuje przekazanie korespondencji, odnoszącej się do zgłoszenia międzynarodowego, telefaksem, jeżeli oryginał pisma przekazanego tą drogą, wraz z pismem przewodnim wskazującym na fakt wcześniejszego przekazania, zostanie dostarczony do Urzędu w ciągu 30 dni od dnia takiego przekazania.

§ 45. 1. Zgłoszenie międzynarodowe, w sprawie którego Urząd Patentowy podjął postępowanie, jako urząd wyznaczony lub urząd wybrany, otrzymuje numer zgłoszenia krajowego.

2. Urząd Patentowy ogłasza w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym, działającym jako urząd wyznaczony lub urząd wybrany.

§ 46. 1. Jeżeli w zgłoszeniu międzynarodowym brak jest sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania w odniesieniu do niektórych części zgłoszenia uznanych przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań jako niespełniające wymogu jednolitości, to te części zgłoszenia międzynarodowego, w zakresie, w jakim Urząd Patentowy uzna za niespełniające wymogu jednolitości, uważa się za wycofane, a postępowanie w tej części umarza się.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgłaszający, na wezwanie Urzędu Patentowego, złoży oddzielne zgłoszenia i uiszcza za nie opłaty przewidziane dla zgłoszeń dokonanych bezpośrednio w Urzędzie Patentowym.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. (poz. 1119)

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA WYNAŁAZKU I WZORU UŻYTKOWEGO

1. Wszystkie części zgłoszenia (opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu) powinny być przedstawione w takiej formie, aby były w pełni czytelne we wszystkich szczegółach po reprodukcji ze zmniejszeniem liniowym do 2/3.
2. Żaden arkusz nie może być złożony, zmięty ani rozdarty i nie powinien mieć śladów ścierania ani poprawiania, przebitek i napisów między wierszami. Odstępstwa od tej zasady mogą być dopuszczone, jeżeli nie wywołują one wątpliwości co do autentyczności treści i nie utrudniają dobrej reprodukcji.
3. Powinna być wykorzystana tylko jedna strona każdego arkusza.
4. Każdy arkusz powinien być wykorzystany pionowo, tzn. krótsze boki powinny być u góry i u dołu.
5. Wszystkie części zgłoszenia powinny być wykonane na papierze gładkim, mocnym, białym, gładkim, nieprzezroczystym i trwałym. Dopuszcza się jednak, aby jeden egzemplarz opisu i jeden egzemplarz zastrzeżeń były wykonane na papierze przebitkowym, a rysunki na niefalimowej kalce technicznej.
6. Każda część zgłoszenia powinna rozpoczynać się na oddzielnym arkuszu.
7. Jeżeli jakaś część zgłoszenia składa się z dwóch lub większej liczby arkuszy, to arkusze te powinny być ze sobą połączone w sposób umożliwiający ich odrębne przeglądanie.
8. Arkusze powinny mieć format A4 (297 mm x 210 mm).
9. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawierających podanie, opis, zastrzeżenia i skrót powinny być następujące: margines górny pierwszego arkusza oprócz podania — 80 mm, margines górny innych arkuszy — 20 mm, margines lewy — 35 mm, margines prawy — 20 mm, margines dolny — 20 mm.
10. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawierających rysunki powinny być następujące: margines górny — 25 mm, margines lewy — 35 mm, margines prawy — 15 mm, margines dolny — 10 mm.
11. Arkusze nie mogą mieć ramki ani pojedynczych linii oddzielających którykolwiek z marginesów od reszty powierzchni arkusza.
12. Marginesy arkuszy powinny być czyste.
13. Jeżeli jakaś część zgłoszenia składa się z dwóch lub większej liczby arkuszy, to arkusze te powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi. Dla każdej części zgłoszenia numeracja powinna być osobna, przy czym numery powinny być umieszczone pośrodku każdego arkusza u góry, poniżej górnego marginesu.
14. Zaleca się numerowanie każdego piątego wiersza każdego arkusza opisu, przy czym numery (5, 10, 15 itd.) powinny być umieszczone po lewej stronie arkusza na prawo od marginesu.

15. Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót opisu powinny być napisane na maszynie lub wydrukowane.
16. Odstęp między wierszami przy pisaniu na maszynie powinien wynosić około 6 mm.
17. W razie konieczności wzory matematyczne i chemiczne oraz rzadko spotykane znaki pisma, symbole i litery greckie mogą być napisane ręcznie.
18. Wszystkie teksty powinny być sporządzone w kolorze czarnym, w sposób uniemożliwiający ich łatwe ścieranie i tak, aby duże litery miały wysokość nie mniejszą niż 2,1 mm.
19. Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót nie mogą w tekście zawierać rysunków.
20. Opis, zastrzeżenia i skrót mogą w tekście zawierać wzory matematyczne i chemiczne, z wyjątkiem wykazu sekwencji nukleotydów i aminokwasów, który zamieszcza się na końcu opisu jako „wykaz sekwencji”.
21. Opis i skrót mogą zawierać tablice; zastrzeżenie może zawierać tablice tylko wtedy, gdy ze względu na przedmiot zastrzeżenia jest to konieczne.
22. Rysunki nie powinny zawierać tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, takich jak „woda”, „para”, „otwarte”, „zamknięte”, „przekrój AB” — gdy są one konieczne. Dopuszcza się także umieszczenie w schematach technologicznych i schematach blokowych kilku wyrazów niezbędnych do zrozumienia schematu.
23. Rysunki powinny być wykonane starannie liniami trwałymi, czarnymi, dostatecznie intensywnymi i ostrymi. Nie można stosować kolorów ani cieniowania.
24. Przekroje na rysunkach powinny być ukośnie kreślowane w sposób nieutrudniający czytania linii odsyłających oraz linii głównych.
25. Wszystkie cyfry, litery i linie odsyłające na rysunkach powinny być wyraźne. Cyfr i liter nie należy ujmować w nawiasy, kółka ani cudzozyślowy.
26. Wszystkie elementy danej figury rysunku powinny być we właściwej proporcji w stosunku do pozostałych elementów tej figury, chyba że użycie innej proporcji jest niezbędne dla czytelności figury.
27. Wysokość cyfr i liter na rysunkach nie powinna być mniejsza niż 3,2 mm.
28. Na arkuszu rysunku może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielone jedna od drugiej. Zaleca się stosowanie pionowej pozycji figur. Poszczególne figury powinny być ponumerowane kolejno cyframi arabskimi.
29. Na rysunkach nie powinno być oznaczeń odsyłających, niewymienionych w opisie, i odwrotnie — w opisie nie powinno być oznaczeń nieumieszczonych na rysunkach. Oznaczenia odsyłające, dotyczące tych samych elementów, powinny być jednokowe w całym zgłoszeniu.
30. Oznaczenia odsyłające, umieszczone w tekście opisu, powinny być podkreślone.
31. Jeżeli rysunki mają dużo oznaczeń odsyłających, zaleca się dołączenie do zgłoszenia oddzielnego arkusza, zawierającego wszystkie oznaczenia odsyłające i przyporządkowane im wszystkie nazwy elementów nimi oznaczonych (wykaz oznaczeń).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO ZGŁOSZENIA WYNAZKU I WZORU UŻYTKOWEGO

1. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia składa się z:
 - 1) kopii lub odpisu takiego zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia,
 - 2) zaświadczenia wydanego przez organ wymieniony w pkt 1, wskazującego datę dokonania zgłoszenia oraz, jeżeli dotyczy, także datę wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie, o której mowa w art. 16.
2. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego składa się z:
 - 1) zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wynalazku lub wzoru użytkowego na danej wystawie; zaświadczenie to powinno zawierać nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejscowość, okres jej trwania, datę wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego, a także stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego przedmiotu,
 - 2) opisu i rysunku wystawionego przedmiotu, ujawniających jego zasadnicze cechy techniczne, poświadczonych przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,
 - 3) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa była zorganizowana za granicą.
3. Oświadczenie o datach pierwszeństwa powinno zawierać:
 - 1) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
 - 2) tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
 - 3) numer zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym, jeżeli numer ten jest już znany zgłaszającemu,

- 4) oświadczenie o zastrzeżeniu przez zgłaszającego uprzedniego pierwszeństwa,
 - 5) wyszczególnienie numerów zastrzeżeń patentowych lub ochronnych wraz z odpowiadającymi poszczególnym zastrzeżeniom datami uprzedniego pierwszeństwa; obok każdej z tych dat należy umieścić nazwę kraju, w którym dokonano odpowiedniego zgłoszenia, oraz numer tego zgłoszenia albo nazwę, miejsce i kraj wystawy; rozumie się, że zastrzeżeniom, które nie zostały wymienione, odpowiada data pierwszeństwa ze zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym,
 - 6) podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.
4. Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa powinno zawierać:
- 1) nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa,
 - 2) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
 - 3) tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego oraz kraj, datę i numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
 - 4) wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa,
 - 5) podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.
5. Zaświadczenie o deponowaniu mikroorganizmu powinno zawierać:
- 1) nazwę i adres instytucji depozytowej, w której złożono depozyt,
 - 2) nazwisko i imię lub nazwę deponenta,
 - 3) numer nadany depozytowi przez instytucję depozytową.
6. W przypadku określonym w art. 239 ustawy pełnomocnictwo obejmuje kopię upoważnienia i oświadczenia, o których mowa w tym artykule.
7. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1 załącznika, sporządzony został w innym języku niż język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków, podpisane przez tłumacza oraz poświadczone przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika. Dokumenty te oraz ich tłumaczenia powinny być połączone ze sobą w sposób dający gwarancję, że są one identyczne pod względem treści.
8. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 2—5 załącznika, a także dowody, o których mowa w § 21 rozporządzenia, zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do nich tłumaczenie na język polski. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.